

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2017-0617-TRA-PI (SIDIGE 2019-0017 TRA-PI)



**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS
ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-6474)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0252-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y nueve minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de **ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos de Santa Ana, San Antonio de Belén, kilómetro tres, centro comercial Vía Lindora, Edificio BLP, quinto piso, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:12 horas del 28 de setiembre de 2017.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa apelante presentó solicitud



de inscripción como marca de servicios del signo para distinguir servicios de restauración y hospedaje temporal, a saber, servicios de hotel, restaurante y bar, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viajes o corredores, en clase 43.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 11:21:12 horas del 28 de setiembre de 2017, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expuso como agravios:

Indica que la marca solicitada se puede registrar ya que existen varios signos citados por el Registro que contienen la palabra Papagayo que es genérica y de uso común. Se refiere al nombre de un lugar ubicado en Guanacaste por lo que no se puede negar la utilización a su representada.

La marca cuenta con elementos que le permiten adquirir distintividad para su inscripción. Según el artículo 20 del reglamento a la ley de marcas, la protección brindada en la presente solicitud sería hacia el conjunto de elementos que contienen dicha marca, sin tener exclusividad de las palabras genéricas o de uso común. El signo solicitado tiene un diseño sumamente particular, compuesto por varios colores, tipografía y una mariposa bastante llamativa.

El análisis del signo se debe realizar de acuerdo con la regla establecida en el inciso a) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas, que establece que la marca debe

analizarse de acuerdo con la impresión que produce en su conjunto, sin diseccionar sus elementos.

Indica que la marca solicitada no presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con las marcas registradas citadas en las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial. Además, que se realizó una incorrecta valoración del principio de especialidad marcaria por parte del Registro de la Propiedad Industrial

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 08:15 horas del 24 de abril de 2020, este Tribunal comunicó al recurrente el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020, y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que se refiriera a este en relación con la autorización para inscribir marcas que reproduzcan la denominación Costa Rica, más el recurrente no se refirió al punto dentro del plazo estipulado.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. FALTA DE DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en referencia al artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo

30233-J, que prevén la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los servicios a los que se aplica, como sucede en el caso que nos ocupa.

En lo que respecta a los agravios del apelante relacionados con razones extrínsecas los mismos carecen de interés ya que el signo fue rechazado únicamente por razones intrínsecas, que se muestra en el siguiente análisis:

Marca solicitada



Servicios de restauración y hospedaje temporal, a saber, servicios de hotel, restaurante y bar, servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viajes o corredores.

El signo solicitado visto en su conjunto se compone de términos que son inapropiables por un único comerciante o competidor en la prestación de servicios relacionados con el turismo como los que protege el signo analizado, ya que es el nombre de un lugar geográfico de la provincia de Guanacaste (**PENINSULA PAPAGAYO**), caracterizado por la gran actividad turística, además del nombre **COSTA RICA** (el cual requiere autorización para su uso por mandato de ley como se verá más adelante), sumado a lo anterior la imagen de una mariposa para actividades relacionadas con el turismo no dota al signo de la distintividad requerida para su registro, por general estos insectos son utilizados por la mayoría de establecimientos o actividades afines al turismo en el comercio costarricense.

Por otro lado, los colores y la tipografía del signo solicitado no generan la posibilidad al consumidor de poder asociar el signo a un origen empresarial determinado y distinguir los servicios de otros similares en el mercado, por lo tanto, se reitera la falta de distintividad del signo solicitado.

B. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS. Además de las causales intrínsecas señaladas en el apartado A, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este Órgano que es necesario analizar el conjunto marcario solicitado



, ya que dentro del mismo se presenta la denominación **Costa Rica**, y para utilizarla se requiere de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la procedencia empresarial, que enseña que todos los productos o servicios que distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma empresa.

Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es utilizada su denominación en la marca, verbigracia: **“PENINSULA PAPAGAYO COSTA RICA”**, cualquier consumidor puede pensar que los servicios prestados con dicha marca cuentan con el respaldo estatal costarricense y por ende para que eso se materialice se requiere de la autorización del inciso m) citado.

Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del artículo 7, en el tanto se utilice en un signo marcario sea el nombre de un Estado o sus símbolos nacionales, según el especialista Villavicencio Cedeño en un artículo de la Revista Digital del Tribunal Registral Administrativo, tales bienes son:

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de diversas organizaciones internacionales, protegiéndoles de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de

piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

(Villavicencio Cedeño, Leonardo. “Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense”. Revista Digital Tribunal Registral Administrativo, octubre 2011 – abril 2012, pp. 31-32)

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, en respuesta a la solicitud de criterio técnico jurídico planteada por este Tribunal, sobre cuál es el órgano competente encargado de autorizar el uso de los símbolos patrios o institucionales citados en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, indica la importancia del por qué existe tal prohibición.

Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales o fabriles, tiene asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el Estado, y es que la distribución de productos o servicios con marcas que se identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor a considerar que de alguna manera existe respaldo estatal para la misma, pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad costarricense”.

Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el desarrollo comercial del país, ya que no cualquier producto o servicio puede atribuirse tener el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo solicitado que en su denominación incluya

el nombre de Costa Rica u otro símbolo nacional de los citados en su dictamen (folios 26 a 45 del legajo de apelación), requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

Según se desprende de los hechos probados, se le comunicó al recurrente sobre la autorización requerida para utilizar el nombre de COSTA RICA en su marca, pero no se refirió ni presentó la autorización, por lo tanto, la marca solicitada además de contravenir el inciso g) también contraviene el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca **PENINSULA PAPAGAYO** para la clase 43, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:12 horas del 28 de setiembre de 2017, la cual se confirma tanto por contravenir el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas como el inciso m) del mismo artículo.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:12 horas del 28 de setiembre de 2017, la cual se confirma tanto por contravenir el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas como el inciso m) del mismo artículo. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77