

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0570-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SKY DIVE COSTA RICA (diseño)

Costa Rica Tropical Skydiving Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-2852)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0028-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del trece de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil ciento noventa y seis-cero cero dieciocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Costa Rica Tropical Skydiving Ltda., titular de la cédula de persona jurídica N° tres-ciento dos-seiscientos sesenta y tres mil novecientos noventa y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del primero de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Licenciado Van Der Laat Robles, representando a la empresa Costa Rica Tropical Skydiving Ltda., solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en la clase 41 de la nomenclatura internacional servicios de paracaidismo.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del primero de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y siete segundos, ambas del siete de agosto de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión

de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es intrínsecamente inviable por ser genérico, descriptivo de características y carente de aptitud distintiva, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que en el conjunto del diseño existen elementos que aportan aptitud distintiva, sin que se pretenda una apropiación de la frase COSTA RICA, y que el análisis ha de realizarse bajo una visión de conjunto.

TERCERO. CARÁCTER GENÉRICO Y DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos c), d) y g):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)"

La marca propuesta es del tipo mixta por contener elementos literales y gráficos. La frase SKY DIVE COSTA RICA, sea "paracaidismo Costa Rica", tan solo hace alusión al propio servicio, sea paracaidismo, y que éste se realiza en una zona o región la cual está ubicada en Costa Rica. Entonces, "paracaidismo" resulta ser genérico respecto del servicio, inciso c), y "Costa Rica" describe características de la zona geográfica en la que se realiza la actividad. El elemento gráfico, el cual muestra a un paracaidista en su lanzamiento, tampoco va más allá de mostrar cuál es el servicio prestado. Por lo anterior es que no se pueden acoger los alegatos de la parte apelante, y más bien este Tribunal considera en definitiva que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada.

Y, a mayor abundamiento, aunque no fuese mencionado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal, en función de contralor de legalidad y dentro del estudio global realizado, determina además que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto contenido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que

"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.” (subrayado nuestro).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman al signo propuesto, se distingue el nombre de un Estado, Costa Rica, elemento establecido en el inciso transcrito como uno de los elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m) es absoluta, puesto que los nombres de los Estados no son susceptibles de ser registrados, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición

“... 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 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.” (**Mauricio Jalife Daher, Aspectos Legales de las Marcas en México, México D.F., Editorial Sista S.A. de C.V., 5^{ta} edición, 2000, pág. 41**).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión del COSTA RICA en el signo no le aporta ninguna aptitud distintiva, y por el contrario su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades del país.

Por lo anteriormente considerado, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marck Van Der Laat Robles en representación de la empresa Costa Rica Tropical Skydiving Ltda., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del primero de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el



registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36