

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0230-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

FE Y PERSEVERANCIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-11605)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0355-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con once minutos del tres de julio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Adriana Marín Fonseca, mayor, casada, abogada, vecina de Liberia Guanacaste, cédula de identidad 112190373, en su condición de apoderada especial de la empresa **FE Y PERSEVERANCIA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-400193, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Guanacaste, Carrillo Playa Hermosa, de la primera entrada de Remax, trescientos metros al norte y setenta y cinco metros al noroeste en las oficinas de Ticotours, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:13:03 horas del 07 de marzo de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **FE Y PERSEVERANCIA S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción



de la marca de servicios , en clase 39 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Excursiones a la medida, paquetes de aventura y traslados a aeropuertos”*.

Mediante resolución final dictada a las 11:13:03 horas del 07 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al ser engañoso y carecer de aptitud distintiva respecto de los servicios de la clase 39 internacional, al amparo del artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2019, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente: Que la marca solicitada pretende proteger servicios de tours o excursiones, siendo éstos reconocidos en el mercado y han tenido una larga trayectoria, sus clientes nacionales como extranjeros los reconocen por el signo utilizado **“TICO TOURS GUANACASTE TRAVEL IN STYLE”** y su diseño. Con respecto al vocablo Tico refiere que las excursiones son en el país, la palabra Guanacaste reseña el lugar originario de la marca y donde se encuentran las oficinas de la empresa solicitante y la locución “Travel in Style” es una parte integral del nombre, no logrando verse simplemente como una frase, apreciándose la marca tal como es “Tico Excursiones Guanacaste viajar con estilo”, siendo no común y diferenciándose en el mercado frente a otras, por esta razón no es engañosa al realizarse las excursiones dentro del país. Cabe indicar que existen otras marcas ya inscritas para diversos servicios que incluyen dentro de su signo los términos Tours, Guanacaste y Tico, sin que por ello se entienda que no poseen distintividad o sean engañosas.

En el presente caso, el Tribunal considera que no lleva razón el recurrente en los agravios que expone, ya que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se ajusta al mérito de los autos, pero además se debe aplicar aparte de los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que fueron utilizados como fundamento por parte del Registro para denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada



, el inciso d), conforme a las razones que se expondrán posteriormente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Asimismo, en el artículo 3 de ese mismo cuerpo legal, se establece cuáles son los signos que pueden constituir una marca y en su párrafo segundo advierte que éstas: *“...podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen ...”*

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

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.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata... ”.

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y el servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, ya que puede ser descriptivo, engañoso y ello hace que no tenga la distintividad requerida para que sea identificado e individualizado por el usuario, generando confusión en el consumidor. En razón de ello, de acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los servicios o productos que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



En el caso que nos ocupa, estamos ante un signo mixto , constituido por el diseño del mapa de la provincia de Guanacaste, sobre la parte superior posee el dibujo de una rana, en el medio la palabra “TICO”, escrito en letras de color azul, seguido del término en inglés “TOURS”, trazada en color rojo y en la parte inferior derecha cuenta con

el nombre de la provincia de “GUANACASTE” y debajo de esta la frase en idioma inglés “TRAVEL IN STYLE”; ambas escritas en letras color azul. De acuerdo a la información extraída del expediente, la traducción al español de la palabra “TOURS” es “excursiones” y la frase “TRAVEL IN STYLE” es “viajar con estilo”, por tal razón considera este Tribunal que la combinación de la palabra “TOURS” y la frase “TRAVEL IN STYLE”, son términos de uso común respecto al servicio que se pretende proteger, sumado a ello transmiten de forma directa al consumidor la idea que el servicio que se brinda de viajes y/o excursiones es con estilo, otorgándole una condición de confort o bienestar al servicio que se va a proteger, a pesar de contener elementos gráficos (la rana y el mapa), no le aportan la suficiente distintividad, ya que estos son utilizados para distinguir servicios de la misma naturaleza, no permitiendo que el consumidor pueda individualizar los servicios respecto de otros idénticos o similares que sean ofrecidos por otros empresarios en el mercado, además, de que al contenerse dentro de la propuesta el mapa de Guanacaste, el consumidor pensará que únicamente las excursiones se realizarán dentro de esa provincia. Por tal motivo el signo propuesto es inadmisibles porque primero, describe una cualidad del servicio, violentando lo dispuesto en el inciso d), luego dentro del listado las excursiones no están restringidas a la provincia que refleja el diseño, que es Guanacaste, violentando lo dispuesto en el inciso j) y la suma de estos dos incisos, viene a violentar el inciso g) todos del artículo 7 de la Ley de Marcas. Respecto a éste último, vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

El requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios

de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los servicios que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.



Por tal motivo el signo propuesto , en su parte denominativa “**TICO TOURS GUANACASTE TRAVEL IN STYLE**”, es precisamente el elemento que va a quedar grabado en la mente del consumidor, vinculándose así estos vocablos con un servicio de viajes y/o excursiones que se ofrece en el mercado, que a pesar de tener elementos gráficos como son la rana y el mapa no le aportan la suficiente distintividad que lo diferencie de otros, sino que éstos contribuyen a que el consumidor no pueda distinguir la marca eficazmente en el mercado con respecto de las de sus competidores, de allí que no proceda su registración.

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el **Voto 029-2014** dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual, citando al tratadista Manuel Lobato, se indicó:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

En consecuencia, los servicios de excursiones a la medida, paquetes de aventura y traslados a aeropuertos que se pretenden registrar, tal como se indicó antes, al contener el signo propuesto el mapa de la provincia de Guanacaste suscita en la mente de los consumidores que el servicio que se ofrece es exclusivo para la provincia de Guanacaste, lo que lleva a generar engaño.

Con respecto al término “**TICO**”, que es un gentilicio coloquial sinónimo de costarricense, en otras resoluciones emitidas por este Tribunal, dentro de las cuales podemos mencionar el **Voto 734-2009** dictado a las 13:10 horas del 06 de julio de 2009, en el cual indica lo siguiente:

“...la palabra “tico” es un término de uso común, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar, pues es muy dado referirse a objetos y cosas pequeñas o de menor cantidad con la terminación “tico”. Así por ejemplo y para citar algunas de estas palabras: poquitico, chiquitico, solitico, que reflejan claramente la existencia de este gentilicio, de uso común para todo lo costarricense y por ende, no apropiable por alguien en particular...”

Por lo antes indicado el término “**TICO**”, es de uso común no apropiable y al ser parte del signo pretendido, se debe de rechazar la inscripción de la marca de servicios solicitada.



Por todo lo anterior considera este Tribunal, que el signo solicitado no posee la aptitud distintiva suficiente para que el consumidor pueda individualizar el signo con el servicio que ofrecerá en el mercado, el consumidor al realizar en su mente el análisis del signo, inmediatamente pensará que este posee una característica o cualidad particular de superioridad, generando confusión y un posible engaño respecto del lugar donde se brindará el servicio. Por lo expuesto, no lleva razón la apelante en sus agravios, los cuales deben ser rechazados.

Además, según lo dicho por la recurrente, existen en el mercado un sinnúmero de marcas ya inscritas que contienen la palabra Tours, Guanacaste y Tico, sin que ello se entienda que no

poseen distintividad o que sean engañosas. Sobre estas manifestaciones, es necesario indicar por parte de este Tribunal, que cada solicitud debe analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de terceros que puedan verse conculcados, por lo que los registros traídos a colación por la apelante no son capaces de producir el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Adriana Marín Fonseca, en su condición de apoderada especial de la empresa **FE Y PERSEVERANCIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:03 horas del 07 de marzo de 2019, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **FE Y PERSEVERANCIA S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de servicios solicitada



, en clase 39 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Excursiones a la medida, paquetes de aventura y traslados a aeropuertos”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Adriana Marín Fonseca, apoderada especial de la empresa **FE Y PERSEVERANCIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Industrial, a las 11:13:03 horas del 07 de marzo de 2019, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en **clase 39** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Excursiones a la medida, paquetes de aventura y traslados a aeropuertos*”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/LVC/IMDD/RAP/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55