
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0656-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “MISS TEEN INTERNATIONAL BEAUTY PAGEANT”

JORGE MARIO MARÍN BARQUERO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8283)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0362-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Mario Marín Barquero, abogado, cédula de identidad 1-0598-0400, vecino de San José, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:05:42 horas del 14 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el licenciado Jorge Mario Marín Barquero, en su condición personal, en fecha 05 de setiembre de 2019, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**MISS TEEN INTERNATIONAL BEAUTY PAGEANT**”, en clase 41 de la nomenclatura

internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Servicios de concursos de belleza juveniles, tanto nacionales como internacionales, entretenimiento y actividades culturales”*.

Mediante resolución dictada a las 11:39:32 horas del 13 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante las objeciones de forma, respecto del contenido del artículo 9 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 16 inciso a) de su Reglamento. Asimismo, con relación al contenido de fondo dentro del cual le señala que el signo propuesto no califica para obtener protección registral, dado que no posee la aptitud distintiva necesaria. Ello, en razón de que las palabras o vocablos empleados son de orden genérico, de uso común para el consumidor, aunado a que su empleo también describe una característica del servicio que se pretende proteger y comercializar, esto por cuanto al contener el vocablo **“Miss Teen International Beauty Pageant”** entendiéndose como “señorita concurso de belleza internacional adolescente”, se imprime que está dirigido a jóvenes adolescentes, lo cual no logra diferenciarse de otros de su misma naturaleza, determinándose que es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La parte solicitante contesta la audiencia conferida en cuanto a los requerimientos prevenidos mediante escrito presentado el 18 de setiembre de 2019, quien subsana el contenido de forma y respecto al fondo solicita al Registro la modificación de la marca a efectos de que se continúe el trámite con el denominativo **“Miss Teen International Fresh Beauty”** en español como “señorita adolescente internacional belleza fresca”, que es un evento de belleza mundial MISS TEEN INTERNATIONAL, que se realiza en Costa Rica desde 1993, con un nombre ya consolidado y de reconocido prestigio. Asimismo, agrega que la presente solicitud corresponde a la renovación de la marca MISS TEEN INTERNATIONAL.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido **“Miss Teen International Beauty Pageant”**, dada la inadmisibilidad contenida

por razones intrínsecas al ser descriptiva y carecer de distintividad con relación a los servicios pretendidos, al amparo del artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Con respecto a la modificación del signo, el Registro consideró que la misma resulto sustancial y por ende improcedente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, además de considerar descriptivo el término.

Por su parte, el interesado Jorge Mario Marín Barquero, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2019, apeló lo resuelto y manifestó con el denominativo propuesto “Miss Teen International Fresh Beauty”, lejos de carecer de aptitud distintiva la marca es precisamente reconocida de esa forma, dado que como se ha indicado el concurso se realiza en Costa Rica desde 1993, y es reconocido a nivel nacional e internacional por especializarse en concursos de belleza juvenil, con un nombre ya consolidado y de reconocido prestigio. Agrega que, si bien no se trata de “la renovación” de la marca existente, como erróneamente se indicó, si se trata de mantener una marca con más de 20 años de haber sido inscrita. La marca se describe a si misma, pues los servicios que se brindan son para organizar concursos de belleza de adolescentes (teenagers) y de ahí la indicación de “Fresh Beauty” o “Belleza Fresca” haciéndole referencia a la edad de las participantes, sea, entre los 13 y 19 años. En ese sentido, señala que no existe posibilidad de confusión porque las personas reconocen la marca y la asocian con los servicios que presta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

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 necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Doctrina define la marca, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Por lo cual, la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y 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 productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el servicio o producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), resultan de interés en el caso bajo estudio:

*“... 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. ...". (Negrita no corresponde al original.)

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger, o bien sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios 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. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso

común. (CHIJANE, Diego, **Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).

Apreciando este Tribunal la marca solicitada “**Miss Teen International Beauty Pageant**” la cual traducida al español nos refiere a “señorita adolescente concurso de belleza internacional”, al analizarla de manera conjunta con relación a los servicios que se pretenden proteger y comercializar se logra colegir que los términos empleados son de uso común o genéricos con relación al tipo de servicio, sea, para identificar dicha actividad “concursos de belleza”, y tal como se desprende tampoco se cuenta con algún otro elemento que le proporcione la capacidad o carga distintiva necesaria para diferenciarse o individualizarse de otros servicios idénticos o de similar naturaleza que se ofrezcan en el mercado, de ahí, el hecho de que no pueda obtener protección registral.

Como consecuencia de ello, es claro que la marca solicitada no puede acceder a la corriente registral por razones intrínsecas, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica y que permita al consumidor identificarla de manera eficaz en el mercado. Cabe acotar, que, con relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no es del original.)

En definitiva, resulta claro que la marca se compone de términos que son descriptivos y genéricos de uso común, con relación al tipo de servicio que se desea ofrecer en el mercado y por ello carece de la aptitud distintiva necesaria dentro de su contexto, que es el requisito

esencial que debe poseer un signo para ser objeto de registro, a efectos de que pueda ser individualizado de otros de su misma naturaleza en el comercio.

Debe recordarse que las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, son aquellas que no cuentan con aptitud distintiva en relación con el servicio o producto al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales servicios o productos, el signo resulta falta 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**).

De ahí que, la 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 o productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, siendo un requisito indispensable para la protección e inscripción de marcas.

De lo expuesto, se determina que el distintivo marcario propuesto “**Miss Teen International Beauty Pageant**” sea, “señorita adolescente concurso de belleza internacional”, aparte de ser descriptivo, es genérico de uso común o usual de los servicios que pretende amparar, dado que otros empresarios del sector económico correspondiente, requieren emplear en alguna forma los términos para señalar los servicios que protegen, por lo que no resultaría conveniente que solo un empresario pretenda apropiarse de denominaciones que son de uso común o habitual, y al estar conformado el signo propuesto por palabras descriptivas y genéricas de uso común o habitual en el comercio, éste no resulta distintivo, por consiguiente no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito.

Así las cosas, este Tribunal considera en definitiva que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, en aplicación del inciso d) y g) del artículo 7 la Ley de Marcas.

Ahora bien, cabe señalar al recurrente que en el dictado de la resolución final el Registro de la Propiedad Industrial, con relación a la solicitud modificación del signo **“Miss Teen International Beauty Pageant”** a efectos de que se continuara el trámite bajo la denominación **“Miss Teen International Fresh Beauty”** sea, donde se cambia la palabra **Pageant** por **Fresh**, la misma no fue acogida, en virtud de que dicho cambio tal y como se expuso es sustancial en el contenido de la propuesta, lo cual conlleva a un nuevo análisis rompiéndose con el principio de unicidad de la calificación, por lo tanto improcedente al amparo de lo que dispone el numeral 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Así las cosas, siendo que los argumentos señalados por el recurrente versan sobre la denominación **“Miss Teen International Fresh Beauty”**, solicitud que fue denegada por el Registro, en el dictado de la resolución final, este Tribunal no emite consideración alguna con respecto a dichos extremos.

Finalmente, reiteramos que la denominación propuesta **“Miss Teen International Beauty Pageant”**, que ha sido valorada y analizada por el Registro, está conformada por términos descriptivos y genéricos de uso común, y de los cuales no podría el solicitante apropiarse de forma exclusiva de los mismos, porque ello iría en detrimento del resto de competidores que ofrecen servicios de igual o similar naturaleza, aunado, a que nuestra legislación marcaría no permite su monopolización. Por tales razones no podría obtener bajo esas circunstancias protección registral.

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas,

este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Mario Marín Barquero, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:42 horas del 14 de noviembre de 2019, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Mario Marín Barquero, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de servicios solicitada “**Miss Teen International Beauty Pageant**” en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de concursos de belleza juveniles, tanto nacionales como internacionales, entretenimiento y actividades culturales.*”

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Mario Marín Barquero, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:05:42 horas del 14 de noviembre de 2019, la cual, en este acto ***se confirma***, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Miss Teen International Beauty Pageant**”, en **clase 41** de la clasificación internacional. 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 Operativo de este Tribunal, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Adolfo Duran Abarca

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/ADA/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55