



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0693-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DISEÑO DE CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE COSTA RICA”

SPONSOR LATINOAMERICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2003-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 071-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, en representación de **SPONSOR LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, dos minutos, cinco segundos del treinta de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de marzo de 2012, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO DE CAMISETA”, que consiste en una camiseta vista de frente, vista desde atrás y un detalle del cuello, el que cuenta con una detalle denominativo en su parte interna que se lee “VAMOS VAMOS LOS TICOS” y



en su parte posterior “*COSTA RICA*”, para distinguir “*Camisetas deportivas*”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, cinco segundos del treinta de mayo de dos mil once, dispuso rechazar de plano la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de junio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante impugnó la resolución final antes referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determina que debe rechazar la inscripción propuesta, al considerar que infringe lo dispuesto los incisos a) y g), del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, ya que al analizarlo en su integridad resulta claro que éste consiste en la forma usual de una camiseta deportiva. Manifiesta que, la empresa gestionante en ningún momento solicitó en forma expresa la inscripción de la marca “VAMOS VAMOS LOS TICOS COSTA RICA”, por cuanto según se verifica a folio primero del expediente, estas letras son difíciles de leer, son casi imperceptibles. Así, visto el signo propuesto en forma integral, no es más que una camiseta deportiva, que ya existe y se comercializa, es de usanza común, la forma usual y corriente para el consumidor medio costarricense y el término denominativo que se le ha agregado no le aporta algún grado de distintividad.

Agrega el *a quo* que el Convenio de Licencia de uso de la marca figurativa, en clase 25 con Registro No. 179342, consiste únicamente en una licencia que le otorgó su titular a la empresa Sponsor Latinoamérica, S. A., para el uso de ese signo, y ello en ningún momento le otorga el derecho de registrar a su favor la Camiseta Oficial de la Selección Nacional de Fútbol, en forma exclusiva.

Por su parte, inconforme el recurrente con lo resuelto, manifiesta en sus agravios que la marca está compuesta por tres partes: “...**(1)** la forma de una camiseta vista desde el frente que muestra claramente el uso distintivo y novedoso de tres colores: rojo, azul y blanco, **(2)** la forma de la camiseta vista desde atrás donde el cuello es de color blanco y en color amarillo indica COSTA RICA y **(3)** el detalle del cuello a mayor escala para destacar que en su interior se lee la frase VAMOS VAMOS LOS TICOS. Por lo tanto, la marca es **DISEÑO DE CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE COSTA RICA...**”

Afirma que dicha marca es novedosa, indivisible y mixta. Agrega que la distintividad y novedad de la camiseta pretendida radica en las tres divisiones y uso de los colores y por ello debe ser analizada como un todo. Agrega que el giro de la marca debe ser considerado como “camiseta deportiva oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica”, tal como lo establece la licencia otorgada por la Federación Costarricense de Fútbol, sea, por una autoridad competente, licencia anotada como No. 2-77598. Asimismo, indica que su



mandante tiene inscrita esta camiseta en el Registro de Derechos de Autor, tal cual lo indica el convenio de licencia referido.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 3 establece en forma expresa los signos que pueden constituir una marca, dentro de ellos “...*pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.*”

Sin embargo, este mismo cuerpo legal, en su artículo 7 inciso a) dispone como causal de inadmisibilidad de un registro, cuando el signo propuesto consista en “*La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.*”. En este mismo sentido, el inciso g) de la misma norma dispone que para ser inscritos, los signos marcarios deben contar con capacidad distintiva suficiente, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que la camiseta, propuesta como signo marcario, es la forma usual o corriente del producto que pretende proteger y distinguir, a saber camisetas deportivas. Esto es, lo propuesto es la forma necesaria o impuesta por la naturaleza de ese producto, por lo cual no ostenta la distintividad suficiente en relación con otras camisetas deportivas que sean puestas en el mercado por sus competidores y por ello no es posible su protección registral.



En el caso concreto, teniendo a la vista la solicitud inicial de inscripción, es claro que ésta consiste en una camiseta roja con dos franjas de color blanco y azul, de la cual resulta imposible determinar el término denominativo que alega el recurrente es parte del signo mixto propuesto. Es por ello que, comparte este Tribunal el criterio esgrimido por el Registro *a quo*, por cuanto la camiseta que se pretende inscribir, efectivamente, corresponde a *la forma usual del producto al cual se aplica*, es decir, es la *forma necesaria o impuesta por la naturaleza de ese producto*. Alega la parte interesada que el signo propuesto es **DISEÑO DE CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE COSTA RICA**. Sin embargo, considera esta Autoridad que ese diseño carece de la distintividad suficiente para distinguir su objeto de protección de otros similares, siendo que, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, la Licencia de Uso otorgada por la autoridad competente, lo es para otro signo que ya se encuentra inscrito y no el solicitado por la empresa Sponsor Latinoamérica, S. A. y por ello no reúne los requisitos básicos exigidos por la ley.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SPONSOR LATINOAMÉRICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, cinco segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la cual en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SPONSOR LATINOAMÉRICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, cinco segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma y en consecuencia se deniega el registro del signo **“DISEÑO DE CAMISETA OFICIAL DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE COSTA RICA”**. 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 Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55