

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0246-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TICO VACACIONES (diseño)

Marcas y otros signos

Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8168-08)

VOTO N° 1023-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:50 horas del 15 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de agosto de 2008, el Licenciado Carlos Corrales Azuola representando a la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clases 39 y 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir respectivamente:

- Agencias de turismo (con excepción de reserva de hoteles y de pensiones), organización de viajes y excursiones, organización de cruceros, reservas para viajes, transporte de viajeros y alquiler de vehículos.
- Agencias de alojamiento de hoteles, moteles y pensiones, y reserva de alojamientos temporales.

SEGUNDO. Que por resolución de las 15:49:50 horas del 15 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 26 de enero de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver objeto de análisis de puro derecho, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el

signo  , es descriptivo de características y calificativo utilizando términos de uso común, por tanto no apropiables por la vía del registro marcario.

El recurrente alega que el diseño ya se ha inscrito en el país, que es sugerente y no descriptiva ni genérica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA. Analizado

por este Tribunal el signo solicitado  relacionado a los servicios que pretende distinguir, vemos como éste no tiene elementos que vayan más allá de la mera descripción de sus características o de su procedencia geográfica.

El significado de la palabra vacaciones está íntimamente ligado a las ideas de turismo, viajes, excursiones, y los servicios asociados a ellos, así como a los servicios de alojamiento temporal. Además, la idea de vacaciones se ve reforzada con el elemento gráfico de un sol y lo que ha sido descrito como tablas de surf en el escrito inicial y como velas de un velero en la sustanciación de la apelación, todos elementos asociados a los servicios que se pretenden distinguir, sin añadir mayor aptitud distintiva al diseño más allá de la simple descripción de características referidas a los servicios, sea que éstos están dirigidos a ser utilizados durante los períodos vacacionales de los consumidores, lo cual es una idea común para este tipo de servicios y por lo tanto no es apropiable por la vía del registro de marcas.

Pero, en el conjunto también aparece usada la palabra “tico”. Considera este Tribunal que su uso tampoco añade aptitud distintiva al diseño presentado. Tico es una forma usual en Costa Rica de dar a entender una conexión con nuestra Patria, entonces, en el signo bajo estudio, tico resulta ser la indicación de una característica de los servicios que se pretenden distinguir: que éstos son prestados en Costa Rica o que están dirigidos a los costarricenses. Su uso en la construcción de signos distintivos dirigidos al consumidor costarricense se emplea en dicho sentido, y si bien puede ser utilizado en la construcción de un signo, no puede considerarse que dicho elemento pueda añadir aptitud distintiva cuando más bien se constituye en una indicación de características, sea la de señalar al consumidor que el servicio es prestado en Costa Rica y/o está dirigido a costarricenses; por lo tanto, no puede ser objeto de apropiación por la vía de un registro marcario, y más bien debe de estar a la libre para que pueda ser utilizado por los distintos agentes económicos que interactúan en el mercado.

Así, el signo cae en la prohibición establecida en el incisos d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“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. (...)"

La construcción del signo propuesto se basa única y exclusivamente en elementos que son la descripción de sus características. Es por esto que se debe avalar la forma en que resuelve el Registro, indicando además que no pueden ser de recibo las manifestaciones del apelante, en el sentido de indicar que el signo es registrable, ya que se han aceptado otros registros similares. Sobre esto último, debe indicar este Tribunal que cada registro se lleva a cabo según sus propias particularidades y respecto del marco de calificación que le corresponda en

su momento, por lo que el registro de marcas parecidas no puede ser nunca precedente para otorgar un registro solicitado.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

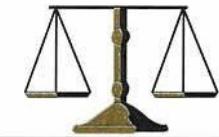


que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente poder convertirse en una marca registrada de acuerdo a lo solicitado. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Smithkline Beecham Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:49:50 horas del 15 de enero de 2009, resolución que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 15:49:50 horas del 15 de enero de 2009, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

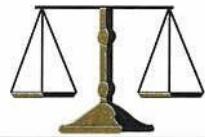
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas descriptiva

-TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

-TNR. 00.60.74