



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0409-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “NOTICIAS de CURRIDABAT”

VAVAR COMUNICACIÓN S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7212-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 111-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas del trece de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 2-382-498, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta minutos y veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 23 de julio de 2008, el señor **Roberto Vargas Fallas**, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-297-736, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, solicitó el registro de la marca de servicios “**NOTICIAS de CURRIDABAT**”, para proteger y distinguir: “*la asesoría, la promoción y venta de los servicios de comunicación y periodismo*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta minutos y veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2009, el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza**, en representación de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca de servicios “**NOTICIAS de CURRIDABAT**”, por cuanto estimó que el signo está conformado por términos genéricos y descriptivos que transmiten una idea muy clara de lo que se trata, son descriptivos del giro comercial a proteger, siendo que califican o



describen características del mismo. Señala el Registro que en el presente caso se hace referencia expresa a conceptos como “NOTICIAS” y “CURRIDABAT”, los cuales imprimen en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los servicios a proteger son brindados por un medio informativo de la Zona de Curridabat, ya que como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, se le están atribuyendo características en forma expresa a los servicios a proteger, sin la necesidad de que el consumidor tenga que realizar mayor esfuerzo mental para interpretar el mensaje o recurrir a la imaginación, por lo que puede llegar a causar confusión en el público consumidor en razón de la procedencia geográfica del mismo, al ubicarse el establecimiento donde se prestan los servicios en Mozotal de Guadalupe; concluyendo que el signo propuesto por el solicitante está conformado por términos genéricos y descriptivos, además de no contar con la carga básica de distintividad necesaria que permita identificarlo e individualizarlo, aún en su conjunto, pudiendo provocar riesgo de confusión en cuanto al origen, resultando improcedente su inscripción e inapropiable por parte de un particular, por transgredir el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

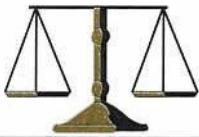
Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación como agravios que el criterio del Registro para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado es incorrecto por cuanto no considera que el signo solicitado cause confusión alguna, esto debido a que hace referencia a la actividad que se realiza, la cual en su criterio va proyectada a un conglomerado de personas que tienen un interés común, sea informarse sobre los acontecimientos que suceden en Curridabat, careciendo de importancia donde se ubican las oficinas en que se labora o donde se desarrolla la actividad interna de la empresa, señalando que lo que importa es que la labor proyecte precisamente el resultado deseado, sea un diario que informa sobre el acontecer de una zona geográfica determinada, que tiene muchos años de circular como periódico, y que por lo tanto es un producto ya conocido por la población de dicha localidad, lo que ya lo hace distinguirse de cualquier otro que pueda surgir en el futuro y de ningún modo puede pensarse que la marca solicitada causará confusión en el público consumidor.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**NOTICIAS de CURRIDABAT**”, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común y descriptivos, pero modificando la normativa utilizada, siendo lo correcto lo estipulado en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no como lo resolvió el Órgano a quo los incisos g) y j) de dicho artículo.

Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como marca de servicios, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto, pero en razón de que utiliza una tipografía de letra en especial, así como un color específico para el término “NOTICIAS”, el cual se describe así: Las palabras “**NOTICIAS de CURRIDABAT**” en dos colores y colocadas en “**NOTICIAS de**” sobre la palabra “**CURRIDABAT**”; la palabra “**NOTICIAS**” en letras mayúsculas, en verde claro, la preposición “**de**”, en letras minúsculas, en negro, y la palabra “**CURRIDABAT**” en letras mayúsculas, en negro.

En este sentido, al considerar el signo solicitado en su parte meramente denominativa, resulta evidentemente ésta, como el único elemento preponderante y el que en definitiva tendrá total influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se pretenden proteger y distinguir. En efecto, si el signo solicitado consiste en los términos con tipografía especial “**NOTICIAS de CURRIDABAT**” y por otra parte, lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es “*la asesoría, promoción y venta de los servicios de comunicación y periodismo*”, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado, el término “**NOTICIAS**”, se asocia directamente con esa actividad, sea, la “*asesoría, promoción y venta de los servicios de comunicación y periodismo*”, siendo además el término “**CURRIDABAT**”, un Cantón de la ciudad capital San José, muy conocido por la gran mayoría de los costarricenses, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para



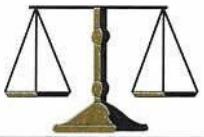
formar el signo compuesto “**NOTICIAS de CURRIDABAT**”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad para un lugar determinado, y apreciado en relación directa con lo que se pretende proteger y distinguir puede advertirse, que resultan términos de carácter genéricos, de uso común y descriptivos de los servicios propuestos. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia, valga aclarar, que los vocablos “**NOTICIAS de CURRIDABAT**” requieren de un aditamento que les otorgue distintividad, pues por sí solos no resultan distintivos de otros centros o establecimientos que también se dediquen al mismo giro comercial, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Esa falta de distinción e identificación del signo solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”.

A todo lo anterior debe concluirse que, el signo solicitado se rechaza por lo estipulado en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido este Tribunal corrige el fundamento jurídico normativo dado por el órgano a quo de la resolución aquí recurrida, al utilizar los incisos g) y j) del citado artículo 7.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso

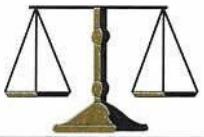


g), así como por resultar términos genéricos de uso común y descriptivos transgrediendo los incisos c) y d) de la ley de repetida cita, no resulta viable autorizar el registro como marca de servicios de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)**” por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar aún más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos y veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma, con la salvedad del fundamento jurídico normativo dada por este Tribunal.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos y veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma, con la salvedad del fundamento



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

jurídico normativo dada por este Tribunal.— 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.-

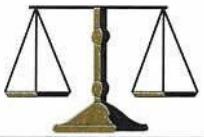
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22