

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0590-TRA-PI

Solicitud de marca de servicio: “RETO CENTROAMERICANO DE BAILE”

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1603-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1240-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del **recurso de apelación** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diecisiete minutos con cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de enero de 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades antes dichas, en representación de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A**, organizada y existente bajo las leyes de costa rica, con domicilio en Sabana Oeste Mata redonda, Edificio René Picado, frente al Estadio Nacional, La Sabana, San José, Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“RETO CENTROAMERICANO**

DE BAILE”, en clase 38 internacional, para proteger; *“Servicios de emisión y difusión de un programa de televisión que consiste en una competencia de baile.”*

(Diseño)

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas diecisiete minutos con cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce, resolvió; *“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 04 de junio de 2012, el apoderado especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos con cuarenta y siete segundos del once de junio de dos mil doce, resolvió; *“(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”*

QUINTO. 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A,** al determinar que el signo propuesto **“RETO CENTROAMERICANO DE BAILE”**, se compone por elementos genéricos y de uso común, que relacionados con los servicios que se desea proteger en clase 38 internacional, carece de distintividad, respecto del servicio al cual se aplica, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible su registro, al considerar que trasgrede por razones intrínsecas el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A,** argumentó que; *“El criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto por cuanto, la marca solicitada es un término de fantasía, una deformación arbitraria con carácter distintivo, novedoso y original. Aunado a ello es un distintivo evocativo, que tiene todo derecho de disfrutar protección marcaria. Por lo que solicito reconsiderar el criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada.”*

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca 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.” (agregada la negrilla)

Tomando como punto de partida el citado numeral, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...). g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En 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 corresponde al original.)

Por otra parte, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo

será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, el Registro de la propiedad Industrial determinó dentro de su análisis que; “(...) *En cuanto mayor sea la relación entre la marca y los servicios que distingue menor será su poder distintivo, es decir en la medida en que defina al servicio lo son menos y carentes totalmente de ese carácter distintivo y se tornan irregistrables, (...)*”, criterio que evidencia la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para obtener protección registral, lo anterior en relación al signo propuesto por la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, denominado **“RETO CENTROAMERICANO DE BAILE”**, en **clase 38** internacional, el cual pretende la protección de; ***“Servicios de emisión y difusión de un programa de televisión que consiste en una competencia de baile.”***

En este mismo sentido, toda palabra que se entienda y se reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. Aunado a ello, es de merito indicar que el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, que deniega el registro un signo por razones intrínsecas, es coherente con lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 al disponer que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ahora bien, en cuanto a la prohibición intrínseca que deriva del signo, ante la incorporación de términos genéricos de uso común, es importante señalar que los mismos son inapropiables, por cuanto el permitir su utilización dejaría en desventaja a los demás comerciantes que deseen hacer uso de dichas palabras para poder identificar sus productos

o servicios, o servicios relacionados. No obstante, hacemos la salvedad de que dichos términos solo pueden ser utilizados como complemento dentro de una denominación, por cuanto a la hora de ser valorados, no pueden ser considerados como elementos que le proporcionen la distintividad requerida al signo, y de estar conformada una denominación bajo términos genéricos, evidentemente se carece de la actitud distintiva necesaria. Bajo ese criterio, lo procedente es el rechazo, por la aplicación del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diecisiete minutos con cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Industrial a las quince horas diecisiete minutos con cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada **“RETO CENTROAMERICANO DE BAILE”**, en **clase 38** Internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.