



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0558-TRA-PI

Solicitud de marca de comercio: “TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD”

EDITORIAL OCÉANO S.L, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2816-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0125-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del seis de febrero del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-557-443, en su condición de apoderado registral de la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veinticuatro minutos con dos segundos del nueve de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de abril de 2013, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, representante de la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, solicitó el registro de la marca de comercio denominada **“TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD”** en **clase 16** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Libros, publicaciones, revistas, periódicos, semanarios, ediciones y fascículos coleccionables.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las



diez horas veinticuatro minutos con dos segundos del nueve de julio de dos mil trece, resolvió;
“(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...,)”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, interpone para el día 16 de julio de 2013, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos con cincuenta y tres segundos del veintitrés de julio de dos mil trece, resolvió: ***“(...,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...,)”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD”** en **clase 16** internacional, presentado por la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, al considerar que el signo propuesto resulta engañoso



al establecer en la mente del consumidor una característica que no es cierta, y llevarlo consecuentemente al error, por lo que carece entonces de actitud distintiva. Además de ser un signo inapropiable por parte de un particular, aunado a que puede inducir a error al consumidor y en consecuencia recae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, inconforme con lo resuelto manifiesta dentro de su escrito de agravios en términos generales que su representada modifico la marca solicitada y elimino los términos “Total English Active Method” los cuales constituyen el motivo del rechazo de la presente solicitud. En virtud de lo anterior, la marca solicitada es TEAM. Por lo que solicitó declarar con lugar el recurso planteado y ordenar la continuación del proceso de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones de fondo es de merito traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, la cual define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(....) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda



apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario 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. (...). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, 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 exclusivamente descriptivo, atributivo de**

cualidades o que no goce de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado bajo la denominación **“TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD”** en **clase 16** internacional, presentado por la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L.**, para proteger y distinguir los siguientes productos: **“Libros, publicaciones, revistas, periódicos, semanarios, ediciones y fascículos coleccionables.”**, del análisis realizado se desprende que el mismo no contiene la suficiente aptitud distintiva para considerarlo un signo registrable, en virtud de componerse de palabras genéricas y de uso común, además obsérvese, que si bien la propuesta se encuentra en idioma extranjero (inglés), traducido al idioma español refiere a: **“EQUIPO TOTAL DE INGLÉS MÉTODO ACTIVA”**, sea, que el consumidor medio podrá interpretar que va adquirir un **“equipo total de método activo en inglés”**, o en su defecto, tal y como lo tradujo su titular en el escrito presentado el 22 de mayo de 2013, visible a folio 12 del expediente de marras como; **“equipo de método activo total del inglés”**, cuando en la realidad lo que se pretende proteger es en clase 16: libros, publicaciones, revistas, periódicos, seminarios, ediciones y fascículos coleccionables, por lo que permitir la existencia de un signo como el analizado, induciría a confusión con respecto al producto que se pretende comercializar, por ende, el signo propuesto carece de actitud distintiva y en atención a ello es que procedió su denegatoria.

Ahora bien, en cuanto al agravio externado por el recurrente mediante escrito del 16 de julio de 2103 (v.f 24) indicando que su representada modificó la marca solicitada y eliminó los elementos **“Total English Active Method”** por los cuales se establecieron los motivos del rechazo, indicando finalmente que realizaron un cambio en su marca para que quedara como: **“TEAM”**.

Debe puntualizarse por parte de este Tribunal de alzada dos aspectos de suma relevancia, a la luz de las siguientes consideraciones:



Como primer aspecto a destacar es el hecho de que pese a indicar el recurrente que su representada había eliminado de su propuesta los términos **“Total English Active Method”**, ello no puede ser de recibo en virtud de que a folio 15 del expediente en estudio se observa, que el solicitante si bien manifiesta que la marca es **TEAM**, y que la misma corresponde a las siglas de lo que en la marca se señala como **“Total English Active Method”**, además de solicitar la no reserva exclusiva de dichos términos, la parte reitera que la marca solicitada es:

TEAM

Total English Active Metthod

Asimismo, el solicitante en dicho documento manifiesta que: *“(...,) La marca es **Team** no tiene traducción al idioma castellano ya que como hemos indicado ésta es una sigla, aunque podría ser un término en ingles que significa equipo y el resto de las palabras de las cuales no se hace reserva, pueden ser traducidas como: método activo de ingles total. (...).* En este sentido, es claro que la parte no eliminó de su propuesta los términos, como lo pretende hacer ver el recurrente ante esta Instancia.

Aunado a que consta en autos que mediante la resolución de las 10:06:15 del 18 de abril de 2013, visible a folio 11 del expediente el Registro, ya le había prevenido a la parte que no procedía el no hacer reserva de la frase TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD, y mantenerlos dentro de la marca, ya que evidentemente el signo se estaría promocionando de esa manera en el comercio, situación la cual la parte no subsana, por lo que para cuando se dicta la resolución final la propuesta seguía conteniendo las objeciones de fondo contempladas en el estudio inicial.

Y siendo que la misma traducción hecha por el solicitante es **“equipo de método activo total del inglés”**, tal y como de esa manera se indica a folio 12 del expediente de marras, queda



demostrado que la palabra “*equipo*” o “*team*” es parte esencial del concepto de la marca solicitada, razón por la cual debe mantenerse su rechazo.

Por otra parte, y como segundo aspecto a destacar no procede el cambio solicitado en razón de constituirse este en un cambio esencial en la marca, y conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo de interés indica:

“(...), Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...). La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

Lo anterior en virtud, de que la propuesta inicial fue bajo la denominación “**TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD**” y ahora ante esta instancia se pretende que sea conocida como **TEAM**, lo cual a la luz del citado cuerpo normativo no procede.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de comercio solicitada “**TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD**” en **clase 16** internacional, presentada por la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, por lo que lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado registral de la empresa **EDITORIAL OCÉANO S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veinticuatro minutos con dos segundos del nueve de julio de dos mil trece, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “**TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD**” en **clase 16** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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