

Expediente N°: 2005-0268-TRA-PI

Inscripción de la Marca: “FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (Diseño)”

Barceló Destination Services, S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 580-04)

VOTO N° 127-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del cinco de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad **Barceló Destination Services, S.L.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, y domiciliada en Palma de Mallorca, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta segundos del ocho de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil cuatro, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la sociedad **Barceló Destination Services, S.L.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (Diseño)”**, en **Clase 39** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“Servicios de agencias de viaje”*.

II.- Que por considerar que los vocablos que conforman la marca solicitada no son susceptibles de apropiación marcaria, por constituir términos genéricos de uso común y carentes de distintividad, mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta segundos del ocho de abril de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*citadas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*" (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio de dos mil cinco, el Licenciado Brenes Lleras, en representación de la sociedad **Barceló Destination Services, S.L.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal por cuenta el día veintiocho de abril de dos mil seis, se sustanció ese recurso, argumentándose que eran improcedentes las razones dadas por el Registro para rechazar la marca solicitada, porque el signo propuesto no incurre en las causales de irreregistrabilidad de los incisos c), d) o g) del artículo 7º de la Ley de Marcas; y en general, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial carece de una debida fundamentación.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. **Hechos Probados.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, con calidades conocidas, es Apoderado Especial de la sociedad **Barceló Destination Services, S.L.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, y domiciliada en Palma de Mallorca, España (ver folio 49, frente y vuelto).

SEGUNDO. **Hechos No Probados.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. **En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d) y g) del artículo 7º de la

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dicen:

ARTÍCULO 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)*

- c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*
- 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. (...)*
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

CUARTO. En cuanto a los motivos del rechazo de la marca solicitada y los agravios de la apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (Diseño)**”, en **Clase 39** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir servicios de agencias de viaje, pues sin mayor análisis, sostuvo que los vocablos que la conforman no son susceptibles de apropiación marcaria, por constituir términos genéricos de uso común, y carecer de distintividad. Contra tal criterio se alzó el representante de la sociedad solicitante, argumentando que eran improcedentes las razones dadas por el Registro para rechazar la marca solicitada, porque el signo propuesto no incurre en las causales de irregistrabilidad de los incisos c), d) o g) del artículo 7º de la Ley de Marcas; y en general, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial carece de una debida fundamentación. Para dilucidar esa cuestión, conviene analizar cada una de las causales utilizadas por el citado Registro para rechazar la marca que interesa.

El inciso **c)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, se refiere a aquellos casos en los que el signo propuesto, coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en Costa Rica. Para este Tribunal, lleva razón el apelante al

argumentar que el signo solicitado, **“FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (Diseño)”**, que traducido al español sería: **“PRIMERA ELECCIÓN ENCUENTROS E INCENTIVOS (Diseño)”**, de ninguna manera es la forma en que en este país se llaman los servicios que prestan las agencias de viajes a los consumidores. Corolario de esto es que la causal de irregistrabilidad mencionada, no es aplicable en este caso.

Lo mismo cabe razonar respecto del inciso **d)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas, que prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir. En efecto, si bien en el caso del signo solicitado, cada una de las palabras que comprende, tanto en lengua inglesa, como en castellano, tiene un significado conocido y concreto, lo cierto es que ninguna de tales palabras (“primera”, “elección”, “encuentros” e “incentivos”) vistas por sí mismas, o ligadas entre ellas como se propone en el signo solicitado, puede servir para describir alguna de las características de los servicios que prestan las agencias de viaje, razón por la cual cabe razonar que desde este punto de vista, el signo **“FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (Diseño)”**, cuenta con la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues no resulta descriptivo de las características de los servicios que protegería.

Finalmente, con relación al inciso **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas que de manera, si se quiere, residual, sanciona con la imposibilidad de su inscripción a aquellos signos que, en términos generales, no tienen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplicará, no halla este Tribunal mérito para que prevalezca. Debido a que una marca debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud, ya sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean, en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse con la marca; o bien, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características. Es por eso que si el signo en cuestión se conforma por términos genéricos o descriptivos, en el sentido recién expuesto, entonces no puede tener la distintividad suficiente como para constituirse en marca.

Dicho lo anterior, hay que apuntar, por otra parte, que la causal de irreregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a proteger. Así, “(...) *Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irreregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera (...)*” (ver Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 072-IP-2002, sentencia dictada el 23 de octubre de 2002).

Partiendo de tales bases, es criterio de este Tribunal que en la marca de servicios solicitada, “**FIRST CHOICE MEETINGS & INCENTIVES (Diseño)**”, a los efectos de proteger y distinguir servicios de agencias de viaje, no incurre en ninguna de las causales de irreregistrabilidad que le fueron atribuidas por el Registro, tal y como concluyó el apelante en su escrito de expresión de agravios presentado ante esta instancia.

QUINTO. **En cuanto a lo que debe ser resuelto.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, no incurre en ninguna de las causales de irreregistrabilidad que le fueron atribuidas por el **a quo**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta segundos del ocho de abril de dos mil cinco, la cual se revoca, y disponer que continúe ese Registro con el procedimiento de inscripción del signo solicitado, mientras no haya otro motivo que lo impida.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

interpuesto por la sociedad **Barceló Destination Services, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta segundos del ocho de abril de dos mil cinco, la cual se revoca. Continúe ese Registro con el procedimiento de inscripción del signo solicitado, mientras no haya otro motivo que lo impida. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca