



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2013-0683-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios



(43)

CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-2379)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 257-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cincuenta minutos del trece de marzo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alberto Víquez Garro**, mayor de edad, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento sesenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, exactamente en Barrio La California, Tercer Piso del Cine Magaly, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, diecisiete segundos del primero de agosto del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo del dos mil trece, el señor **Alberto Víquez Garro**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios de bebidas y comidas tipo comida rápida, abarcando toda aquella variedad posible e ilimitada de opciones.”

SEGUNDO. En resolución de las diez horas, veintisiete minutos, diecisiete segundos del primero de agosto del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de agosto del dos mil trece, **Alberto Víquez Garro**, en representación de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, dieciséis minutos, diecisiete segundos del diecinueve de agosto del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 causen 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**FOOD CINEMA (diseño)**” dado que el signo que es inadmisibles por razones intrínsecas, en razón de que la misma contiene palabras genéricas, de uso común y no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, por lo que la misma transgrede el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que si bien los términos son de uso común el diseño gráfico posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir en el mercado con otros signos que protegen los mismos servicios. La inscripción de la marca “FOOD CINEMA (diseño)” puede otorgarse basando su distintividad en su diseño gráfico. Indica, que aunque las palabras “FOOD” y “CINEMA” sean genéricas y de uso común, no se ha hecho reserva de ellas, sino de los elementos figurativos y las combinaciones y disposición de colores.


CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el **a quo**, y la que

indicaría este Tribunal, se arriba a la conclusión que la marca solicitada



contraviene la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas no pueden registrarse como marca, respectivamente, tal y como lo señala el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o a la usanza comercial del país sea una designación común o usual del




producto o servicio de que se trate. El signo propuesto  es traducido por el solicitante como “**comida cine**” para proteger: “Servicios de bebidas y comidas tipo comida rápida, abarcando toda aquella variedad posible e ilimitada de opciones”, está compuesto por el término “**food**” que es la forma usual en que se designa un servicio de comida que cualquier empresario puede usar dentro del comercio, y los reconoce como propios del tráfico mercantil, además, se hace acompañar de un diseño formado por un vaso de refresco y palomitas que refuerza la idea de comida por lo que resulta aplicable el inciso c) del artículo 7 referido. La palabra “**CINEMA**” que forma parte del signo, sí bien tiene distintividad, la misma lleva a engaño, ello, por cuanto del análisis del signo frente al listado de servicios a distinguir en el mercado, no se habla de cine, por lo que al no referirse a cine se estaría incurriendo a engaño al consumidor.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.



La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso, tal y como sucede en este caso, ya que la marca objeto de registro  entra en contradicción con los servicios a proteger, resultando aplicable el inciso j) del artículo 7, de la Ley de Marcas, y no tiene distintividad.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que se pueda distinguir eficazmente de otras pertenecientes a competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. De ahí que considera este Tribunal aplicable, los incisos c), d) y g) del artículo 7 de repetida cita.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro propuesto, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Alberto Viquez Garro**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, diecisiete segundos del primero de agosto del dos mil trece, la que en este acto



se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FOOD CINEMA (diseño)**” en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Alberto Víquez Garro**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, diecisiete segundos del primero de agosto del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FOOD CINEMA (diseño)**” en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69