



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0858-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Cinema News (DISEÑO)”

Hermes Comunicaciones, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-3804)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 413-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0249-0039, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HERMES COMUNICACIONES, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de abril de dos mil doce, la señora **Kathia Lorena Zúñiga Hassan**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Hermes Comunicaciones, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Cinema News (DISEÑO)**”, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de esparcimiento y diversión en salas de cine”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, el 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 seis de agosto de dos mil doce, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la empresa **Hermes Comunicaciones, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas. El Registro consideró que: *“(...) el signo propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida*



inscripción. Que la marca propuesta resulta ser genérica, de uso común, con falta de distintividad, con lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo literales g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”.

Por su parte, alega la parte apelante que el signo propuesto, no hace reserva de los términos genéricos y comunes, pero se solicita que se mantengan por formar parte de la distintividad del diseño, y que por otra parte, sí se hace reserva de los colores usados en el diseño, de la ubicación de los términos, del tipo de letra usado, la forma y posición en que se presentan los elementos dentro del logo por formar parte de un todo. Agrega que el signo de su representada cuenta con la suficiente aptitud distintiva con respecto a los servicios que pretende registrar, ya que no se trata de una descripción de las palabras usadas en el mismo, tampoco describe las características del servicio de que se trata, por lo que el consumidor no tiene porqué caer en confusión, ya que, la marca que su representada pretende inscribir da una idea del servicio pero no lo describe, porque lo que protege va más allá de lo que la misma expresa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, y analizando además la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**Cinema News (DISEÑO)**”, contraviene también lo dispuesto por dicha norma, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La*



marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “Cinema News (DISEÑO)”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, debe hacerse también con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Valga acotar también, que el Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia que en una marca del tipo mixta debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar la distintividad, ya que el consumidor utilizará este elemento, si aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir con ella en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. (Ver Voto No. 352-2008 de las 10:15 horas del 14 de julio de 2008 y Voto No. 166-2010 de las 8:30 horas de 22 de febrero de 2010,



ambos dictados por este Tribunal). Al ser poco distintivos los elementos del diseño en su conjunto, el análisis debe versar por lo tanto en la distintividad del término “**Cinema News**”.

Del análisis hecho anteriormente se determinó que la marca mixta de servicios “**Cinema News (DISEÑO)**”, por su efecto en el diseño de la misma resulta ser centrado en los términos “**Cinema News**”, quedando casi imperceptible su diseño. Por esa razón se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción, en virtud de una ojeada sencilla, es “**Cinema News**”, términos que traducidos al español significan “**Cine Noticias**”, característica que se encuentra presente en los servicios que se pretenden distinguir con éstos, a saber “*servicios de esparcimiento y diversión en salas de cine*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).



Por otra parte, 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 (...).”

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Max Doninelli Peralta** en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **Hermes Comunicaciones, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“Cinema News (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, con respecto a los servicios que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto de los servicios que protegería y distinguiría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“Cinema News (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Hermes Comunicaciones, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Hermes Comunicaciones, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55