

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0845-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “St. Patrick’S Day CR (diseño)”

José Pablo Formal Rincón. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-987)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 500-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dos de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **José Pablo Formal Rincón**, mayor, soltero, empresario, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cincuenta-cero setecientos dieciséis, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, nueve segundos del doce de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de febrero del dos mil catorce, el señor **José Pablo Formal Rincón**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios, para proteger y distinguir: “un evento de entretenimiento en el cual se llevarán a cabo actividades tales como venta de comidas, venta de comida orgánica. Venta de cervezas, venta de cervezas artesanales, conciertos, carnavales, shows, shows de magia, shows de luces, juegos de pólvora, juegos electrónicos”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, diecisiete, y dieciocho de marzo del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta números cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro. Dentro de plazo conferido el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA INCE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Río Segundo de Alajuela, cédulas de persona jurídicas número tres-ciento uno-triple cero setecientos ochenta y cinco y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**St Patrick’S Day CR (diseño)**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, porque considera la marca pretendida hace referencia a una festividad irlandesa a nivel mundial y celebrada en



diferentes países del mundo. Además, porque la misma carece de distintividad respecto al producto o servicio que se aplica, reproduce o imita el escudo, la bandera, u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de cualquier Estado u organización internacional sin autorización de la autoridad competente de Estado o la organización, así como que es un signo o indicación que se usa para festejar el servicio que se trata.

Indica que otorgar el derecho sobre el nombre de una festividad como lo es el día de San Patricio a una sola persona, limitaría a otras personas de recrear espectáculos o actos conmemorativos de este tema. Por lo tanto el mismo no es de apropiación de nadie. En razón de lo anterior, solicita se declare con lugar la oposición y se rechace la marca solicitada.

TERCERO. En resolución de las nueve horas, siete minutos, nueve segundos del doce de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve, “[...] **Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**”, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**ST PARICKS DAY CR (DISEÑO)**”, en clase 41 internacional, presentada por el señor **JOSE PABLO FORMAL RINCÓN**, la cual se deniega [...].”

CUARTO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de setiembre del dos mil catorce, el señor **José Pablo Formal Rincón**, en su condición personal, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas, siete minutos, ocho segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que el día de San Patricio es una festividad a nivel mundial donde se realiza eventos como venta de comida, cervezas, conciertos, que se llevan a cabo el 17 de marzo..

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. En el caso concreto se está solicitando la marca de servicios “**St Patrick’S Day CR (diseño)**” para la protección de: “un evento de entretenimiento en el cual se llevarán a cabo actividades tales como venta de comidas, venta de comida orgánica. Venta de cervezas, venta de cervezas artesanales, conciertos, carnavales, shows, shows de magia, shows de luces, juegos de pólvora, juegos electrónicos”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza. Las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se opusieron a la solicitud de inscripción de la marca de servicios indicada. El registro de la Propiedad Industrial acoge la oposición interpuesta por las empresas referidas, y deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**St Patrick’S Day CR (diseño)**” presentada por el señor **José Pablo Formal Rincón**, en su condición personal, fundamentándose en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre del dos mil catorce, manifiesta: **1.-** Que la marca **St Patrick'S Day CR (diseño)** cuenta con todos los elementos necesarios para ser inscrita, sin causar ningún tipo de conflicto o confusión entre los consumidores, ni causar perjuicio a los intereses de las opositoras, ni alguna otra compañía, ya que no existe inscrita ninguna denominación similar registrada en Costa Rica, lo que resulta indispensable para reclamar derechos en un sistema declarativo como el nuestro. **2.-** Que no es cierto lo que indica el Registro con respecto a que el signo solicitado no identifica su origen empresarial, sino por el contrario el público consumidor estaría en capacidad de identificar fácilmente el origen de las actividades y de saber quién ofrece los servicios, especialmente por su distintivo logotipo, el cual es fácilmente reconocible. **3.-** Que el término solicitado **St Patrick'S Day CR (diseño)**, es de fantasía, ya que al no ser un festival conocido, no es la forma habitual en la que los consumidores reconocen este tipo de eventos, por lo cual la marca no es de uso común. **4.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, hace un análisis erróneo de la marca **St Patrick'S Day CR (diseño)**, al separar sus partes de forma arbitraria y no verla como un conjunto. La Marca debe ser analizada de forma conjunta ya que de esta manera es que la van a percibir los consumidores. **5.-** Que el hecho de que la marca solicitada se relacione con un festival celebrado en Irlanda no quiere decir que no pueda registrarse como marca, y que tampoco desaparezca esta celebración, más bien lo que pretende registrarse es un conjunto de palabras con un logotipo, no el concepto de celebración irlandesa. Por las razones expuestas solicita se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y



comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el

artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, se tiene por probado que el día de San Patricio es una festividad a nivel mundial donde se realiza eventos como ventas de comida, cervezas, conciertos, por lo que dicho nombre es utilizado para mencionar, eventos que se realizan el 17 de marzo, día de San Patricio, por lo que se trata de un nombre de eventos de conmemoración que debe quedar libre para los empresarios de este tipo de actividades ya que describe un evento general, el cual es conocido internacionalmente. Al respecto es importante indicar que dada la globalización, hoy en día el consumidor tiene acceso a información sobre eventos importantes que se realizan en el mundo. Se considera además, que el signo a inscribir se analiza globalmente, se examinan todos los elementos que constituyen el signo. En el presente asunto, el distintivo a



inscribir según lo indica el propio solicitante está compuesto por un diseño que consiste en un círculo dorado dentro del cual hay un gnomo con sombrero y saco verde, chale café, pelo anaranjado, con un trébol en su mano derecha y monedas de oro en su mano izquierda. Debajo del gnomo hay una cinta de color verde la cual tiene escrita la expresión “**St Patrick’S Day CR (diseño)**” en color blanco, cuya traducción del idioma inglés al español es “Día de San Patrick CR”, encima de la letra “a” de la palabra “Day” hay un sombrero verde con un árbol en el centro. Debajo de esta cinta hay monedas de oro. Siendo que de la visión global del signo, la **parte denominativa** es la más importante ya que el consumidor la utiliza para referirse a los servicios que ésta pretende proteger en **clase 41** de



la Clasificación Internacional de Niza. A esto se le agrega que el logotipo presenta un personaje con un sombrero parecido al que se utiliza para promocionar el día de San Patricio, con predominio del color verde, por lo que el consumidor asociará la parte denominativa con la gráfica para ubicarse en el evento que es la fiesta nacional irlandesa, de forma que al dar monopolio sobre este nombre y diseños a un empresario implicaría impedir a los competidores que puedan hacer parodia de este evento Internacional en Costa Rica. De ahí, que la marca presenta falta de distintividad para eventos de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone que son inadmisibles por razones intrínsecas aquellos signos que: **“No tengan suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”**, tal y como ocurre en el presente caso, por lo que la resolución venida en alzada debe confirmarse.

En el presente asunto, considera necesario este Tribunal hacer la observación, que en la parte denominativa del signo se incluye la partícula “CR”, si bien en el escrito inicial, a folio 2 del expediente, la solicitante indica expresamente que no se hace reserva de dicha denominación, sin embargo, esa advertencia que hace no se acoge en virtud que el artículo 7 inciso m), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, dispone en lo conducente:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el (...) denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Obsérvese que para el operador jurídico no es posible hacer caso omiso a esa normativa, y tampoco cabe interpretación en cuanto a que ese requisito se soslaye, por el simple hecho que la parte solicitante en su escrito inicial no hace reserva de la expresión **“CR”**, contenido en el

signo que pretende inscribir. No se puede interpretar cuando la ley es clara y si la norma pide autorización cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos de ese artículo, hay que pedir **“la autorización de la autoridad competente del Estado o la organización”**, por lo que la marca solicitada sólo puede ser inscrita con la autorización de la autoridad competente Costa Rica

Respecto a los alegatos presentados por el recurrente, considera este Tribunal que los mismos no son procedentes, por cuanto la marca propuesta carece del requisito de distintividad, ya que el elemento central de la marca solicitada lo es la frase **“St. Patrick’S Day CR (diseño)”**, que es la que usa directamente el consumidor para referirse a los servicios que ésta ofrece, a saber, “un evento de entretenimiento en el cual se llevarán a cabo actividades tales como venta de comidas, venta de comida orgánica. Venta de cervezas, venta de cervezas artesanales, conciertos, carnavales, shows, shows de magia, shows de luces, juegos de pólvora, juegos electrónicos”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, pues el término **“St. Patrick’S Day CR (diseño)”**, es un festival, evento o celebración, por lo que no cuenta con capacidad distintiva respecto a los servicios a proteger.

De acuerdo a las consideraciones y cita normativa expuesta, este Tribunal considera que el



signo propuesto no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas. Siendo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **José Pablo Formal Rincón**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, nueve segundos del doce de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**.



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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **José Pablo Formal Rincón**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos, nueve segundos del doce de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. 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