



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-008-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “EXPO SECRETOS DE BELLEZA”
(DISEÑO)

PUBLICREATIVOS FAMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -2013-7970)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 512-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del primero de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro José Dávila Alvarez** quien es mayor, casado abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número siete cero sesenta y tres cuatrocientos cincuenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PUBLICREATIVOS FAMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos cincuenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de setiembre de dos mil trece, el Licenciado **Pedro José Dávila Alvarez**, de calidades y

en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



en



clase 41 internacional para proteger y distinguir: “*Eventos de organización de ferias y exposiciones y conferencias, con fines comerciales relacionados con belleza en el domicilio de la propietaria de la marca y en cualquier parte del territorio nacional*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta minutos cincuenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, 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 25 de noviembre de 2013, el Licenciado **Pedro José Dávila Álvarez**, en representación de la empresa **PUBLICREATIVOS FAMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó 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 Ureña Boza, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que son de orden genérico y de uso común y por tanto carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, el apoderado de la empresa **PUBLICREATIVOS FAMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, señala en su escrito de apelación que hay una falta de fundamentación, falta de valoración y apreciación en los elementos de prueba, indicando que la registradora que resuelve no fundamenta adecuadamente, agrega que su representada tiene inscritos derechos marcarios y que durante el trámite de su inscripción nunca fueron prevenidos ni objetados por el Registro de que carecían de distintividad, por lo que no comparte el rechazo de inscripción, solicita se acoja el recurso, se anule la resolución impugnada y solicita una audiencia oral y privada para expresar agravios.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, 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

A pesar de que la marca que nos ocupa es del tipo mixta, su factor preponderante es la parte denominativa, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es **“SECRETOS DE BELLEZA”** para distinguir eventos de organización de ferias y exposiciones y conferencias, con fines comerciales relacionados con belleza, vemos como los vocablos **“EXPO”** **“Secretos de Belleza”** no tienen la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger en clase 41 internacional, nótese que el signo solicitado está compuesto de palabras que indican exactamente la naturaleza del servicio que va a proteger, ya que el término EXPO es utilizado para realizar eventos o exposiciones sobre diferentes temas y que para el caso analizado es para **“los secretos de belleza”**, por lo que además de estar compuesta por términos comunes como **“EXPO”**, el signo también indica la naturaleza de la EXPO, en este caso **“SECRETOS DE BELLEZA”** lo cual confunde al consumidor al no poder diferenciar una **“EXPO”** de belleza común de la **“EXPO SECRETOS DE BELLEZA”** del caso analizado.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en servicios iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de



exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto a los agravios del apelante relativos a que hay una falta de fundamentación, falta de valoración y apreciación en los elementos de prueba, indicando que la registradora que resuelve no fundamenta adecuadamente, agrega que su representada tiene inscritos derechos marcarios y que durante el trámite de su inscripción nunca fueron prevenidos ni objetados por el Registro de que carecían de distintividad, por lo que no comparte el rechazo de inscripción, solicita se acoja el recurso, se anule la resolución impugnada y solicita una audiencia oral y privada para expresar agravios. Al respecto dichos agravios deben ser rechazados ya que tal y como lo indicara el a quo, el Registro se rige por el principio de independencia de la función calificadora, de tal manera que cada solicitud o registro se analiza de forma individual y separada y que la inscripción de una marca similar o igual anterior, no obliga el registro del posterior, ya que conforme al principio de legalidad el Registrador debe determinar si existe alguna causal de inadmisibilidad por derechos de terceros o razones intrínsecas. Respecto a la audiencia preliminar solicitada se debe señalar que por la forma en que fue resuelto este proceso, considera este Tribunal que la audiencia oral solicitada por la parte recurrente se hace innecesaria. Por lo anterior dicha solicitud es rechazada.

Con relación a la nulidad planteada igualmente debe ser rechazada toda vez que el recurrente no indica expresamente los motivos que originan el vicio de nulidad, asimismo este Tribunal del análisis de los autos no encuentra causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, conforme lo dispuesto por los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación y rechazar la nulidad planteada por el Licenciado **Pedro José Dávila Alvarez** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PUBLICREATIVOS FAMA DE COSTA**



RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos cincuenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación y se rechaza la nulidad planteada por el Licenciado **Pedro José Dávila Alvarez** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PUBLICREATIVOS FAMA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos cincuenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55