



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0241-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MARATÓN DE SAN JOSÉ”
(DISEÑO)**

VICTOR LOPEZ JIMÉNEZ, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10093)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 722-2014

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, en su condición de Apoderada Especial del señor **Víctor López Jiménez** quien es mayor, con cédula de identidad cinco cero uno seis cuatro cero uno cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y siete minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de noviembre de dos mil trece, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 41 para proteger y distinguir: *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, todos los anteriores exclusivamente relacionados con maratones”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y siete minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 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 07 de marzo de 2014, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** en su condición de Apoderada Especial del señor **Víctor López Jiménez**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 Díaz Díaz, 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) j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado está compuesto por términos que indican exactamente la naturaleza del servicio que se pretende proteger, sean servicios dirigidos a la maratón, por lo cual no es posible su registro.

Por su parte, alega la apelante que en razón de la prevención efectuada por el Registro, se procedió a delimitar la lista de servicios a proteger, no obstante el Registro rechaza de plano la solicitud presentada, por lo que solicita se declare con lugar el recurso.

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

j)Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

(...) Párrafo final: Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio (...).”

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 servicios, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones



intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, a pesar de la limitación efectuada por la apoderada del señor Víctor López Jiménez, considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común, al respecto es importante señalar que el término Maratón según el Diccionario panhispánico de dudas ©2005 de la Real Academia Española significa: “*maratón*. ‘Carrera pedestre de resistencia’ y, en general, ‘competición de resistencia o actividad larga e intensa’” de lo cual se observa que es un término de uso común, utilizado por la naturaleza de los servicios, ya que indica la naturaleza y el destino de sus servicios, que si bien es cierto en el caso analizado el signo solicitado dado sus elementos figurativos es de tipo mixto, éstos en su conjunto no resultan ser distintivos, por lo que efectivamente no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 inciso g), razón por la cual se confirma la resolución recurrida,

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado es carente de distintividad y con relación al alegato de que hay ejemplos abundantes de marcas inscritas vigentes que también incluyen el término MARATHON, cuya capacidad distintiva es innegable, se debe indicar que conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su específico marco de calificación registral, razón por la cual el hecho de que se encuentren registradas marcas que incluyan el término MARATHON no significa en modo alguno que el signo propuesto también tenga que ser aceptado.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial del señor **Víctor López Jiménez**, en contra de la resolución dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y siete minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 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 interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial del señor **Víctor López Jiménez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y siete minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 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