



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0082-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



CUATRO Y UNO CINCO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9915

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0135-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Natalia María Rodríguez Ríos, cédula de identidad 1-1313-0677, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CUATRO Y UNO CINCO S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-864092, domiciliada en San José, Montes de Oca, Mercedes, Condominio Ofiplaza del Este, Torre A, piso dos, oficina diez y once, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:20:46 horas del 4 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de octubre de 2023 la abogada Natalia María Rodríguez Ríos, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir servicios de turismo de aventura, por medio de reservaciones y venta de entradas para caminatas en el bosque con o sin guías turísticos, servicios recreativos de aventura y deportivos relacionados con el senderismo, paseos a través de canopy tour, teleféricos, tirolesa, y puentes colgantes suspendidos por encima de la copa de los árboles, en clase 41 internacional; lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de octubre de 2023 (folio 20 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 15:20:46 horas del 4 de diciembre de 2023, denegó la marca solicitada por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar que esta se conforma de términos engañosos y carentes de aptitud distintiva con relación a los servicios de la clase 41 (folios 45 a 52 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa CUATRO Y UNO CINCO S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y otorgada la audiencia de reglamento, expuso los siguientes agravios:



1. El operador jurídico analiza el signo propuesto en forma errada, ya que lo asocia con una serie de servicios que no guardan relación, pues estima que la palabra TRAM podría aludir a canopy o tirolesa, además los enlaza como si pertenecieran al mismo género, en este caso a un medio de transporte como el prestado por un tranvía; lo cual es desatinado en razón de que el término TREETRAM no refiere a canopy o tirolesa, y mucho menos se podría alegar que genera engaño en el consumidor, pues sería absurdo que este vaya a pensar que dentro de un bosque se pueda brindar el servicio de tranvía, que consiste en un conjunto de rieles introducidos entre los árboles y por los cuales va a circular un tren y mucho menos indicar que podría estar relacionado con otros medios de entretenimiento, por cuanto ese término presenta una carga ideológica que hace imposible pensar en un transporte distinto a un tranvía (TRAM).

2. Desde el momento en que se emitió la objeción de fondo, el calificador relaciona la marca solicitada con un tranvía, como si fuera sinónimo de tirolesa o canopy; por el contrario, la marca en cuanto a su objeto de protección genera la idea en el consumidor, que los servicios se relacionan con actividades mediante un teleférico, o un tour en carrito, a través o por encima de las copas de los árboles, siendo esta actividad de gran reconocimiento en el país y de relevancia en zonas turísticas como Monteverde, sitio en el que se localiza el establecimiento comercial de la solicitante del signo propuesto.

3. El fundamento principal para el rechazo de la marca solicitada, es colegir que la palabra TREETRAM refiere a un tranvía por árboles y al no proteger el signo ese tipo de servicio se considera engañoso, e



inclusive el registrador tiene la idea que el distintivo marcario pretende proteger “actividades de teleférico o tour en un carrito a través o sobre las copas de los árboles”, lo cual es incorrecto debido a que la marca no es “teleférico TREE” o “carrito TREE”, ni nada similar, es más, el operador jurídico le añade al signo otros elementos con el propósito de poder interpretar conceptos que no posee y no existiendo motivo para estimar que la marca propuesta refiera a un tranvía u otros medios de entretenimiento, ya que la palabra tranvía (tram), tiene una carga ideológica que hace imposible pensar en un transporte distinto al que representa.

4. El operador jurídico no analiza la marca solicitada en su entorno y mucho menos en la forma usual en que se presenta al consumidor, este la examina en forma limitada y con el afán de rechazarla, dejando de lado el estudio global del signo junto con los servicios pretendidos, pues si este analiza la marca con relación a los servicios de turismo de aventura, por medio de reservaciones y venta de entradas para caminatas en el bosque con o sin guías turísticos, servicios recreativos de aventura y deportivos relacionados con el senderismo, paseos a través de canopy tour, teleféricos, tirolesa, y puentes colgantes suspendidos por encima de la copa de los árboles; podrá al igual que el consumidor nacional o extranjero, una vez realizado el estudio de los sitios que piensa visitar y se encuentre con el parque de aventura denominado TREETRAM, jamás podría pensar de que está llegando a un tranvía, o como el caso del consumidor que llegue a un restaurante con el nombre de “El avión” en una playa, pensando que viajará en avión a un cierto lugar; y sin obviar que el sitio donde opera su representada, es imposible brindar los servicios de un tranvía. De ahí que, el consumidor descifrará que va a recrearse en un parque de



aventura entre los árboles, lo cual convierte al signo en evocativo.

5. El Registro de la Propiedad Intelectual infringe lo establecido en el inciso a) de artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, debido a que separa el signo y trata de encontrarle significados inexistentes, siendo que la marca solicitada se compone por las palabras TREE y TRAM, las cuales se encuentran unidas y en su conjunto forman un solo término TREETRAM, que su definición no es tirolesa ni canopy, por el contrario, no posee significado alguno.




6. La marca solicitada como es presentada al consumidor, no indica o describe el tipo de servicio de ninguna forma, únicamente evoca en forma acertada una idea en relación con el consumidor de los servicios que distingue y con ello logra diferenciarse de otras marcas competidoras.

7. La traducción al español de la marca solicitada es ARBOL TRANVÍA, y no como lo pretende hacer ver el registrador al referirse a tranvía por los árboles, tirolesa, canopy, salto de tarzán o cualquier otra palabra como las que sugiere; y en la forma en que se está planteando el signo al consumidor no va a lograr descifrar directamente el servicio ofrecido y mucho menos tendrá la idea que se trata de un medio de transporte ferroviario, como lo es un tranvía; además el operador jurídico claramente señala que su representada ofrece sus servicios en una zona montañosa en medio de los árboles y el bosque nuboso, siendo que ese hecho le genera la idea que se cruza entre los árboles tal como un tranvía atraviesa la ciudad, lo cual no representa un engaño, más bien es una pretensión para que el consumidor se sienta en el ambiente adecuado, que viene a proyectar



en el fondo una emoción que pretende conquistar al consumidor a un servicio que se ofrece entre los árboles.

8. Su representada posee una familia de signos relacionados a la prestación de servicios en clases 39, 41 y 43, entre otros:

SIGNO	NOMBRE COMERCIAL (REGISTROS)	MARCA DE SERVICIOS (REGISTROS)	CLASE
	320659	32068	43
		320792	39
		2023-009940 (edicto de publicación)	41
	321827	321836	43
		321014	39
	318332	318312	39
		318442	43
		318380	41

9. Como sustento de sus alegatos menciona los votos 0017-2021 del 15 de enero del 2021, 0001-2021 de 15 de enero del 2021 y Voto 0386-2021, del 3 de setiembre del 2021, emitidos por este Tribunal.

Finalmente, solicita declarar con lugar la apelación, anular la resolución que rechaza la solicitud de la marca pretendida y ordenar la inscripción de la marca solicitada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Si bien en la primer resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:38 horas del 21 de noviembre de 2023, en el considerando quinto, punto dos, sobre el análisis del signo solicitado, se indicó un listado de servicios distintos a los pretendidos, según se observa a folio 36 del expediente de origen; y conforme se desprende de la limitación realizada a folio 20 del expediente principal, siendo que la recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio e indicó que el listado del cual se hizo mención no correspondía al solicitado, como se observa a folio 43 del expediente de origen, se emitió una nueva resolución dictada a las 15:20:46 horas del 4 de diciembre de 2023, como se observa a folios 48 del expediente principal, corrigiendo el yerro antes indicado, presentando nuevamente la apelante el correspondiente recurso de revocatoria con apelación en subsidio, como se desprende a folio 55 del expediente de origen; en consecuencia, para este Tribunal está claro que por la forma en que se resuelve la situación aludida, no causa indefensión al aquí apelante.

Por lo que no se observan vicios que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EL RECHAZO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de marcas 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas dentro de los cuales interesa citar los incisos siguientes:

Artículo 7. 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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, cuando esté conformada por elementos de uso común o bien engañen, califiquen o describan alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.



Expuesto lo anterior, es necesario analizar la marca propuesta con relación a los servicios de turismo de aventura, por medio de reservaciones y venta de entradas para caminatas en el bosque con o sin guías turísticos, servicios recreativos de aventura y deportivos relacionados con el senderismo, paseos a través de canopy tour, teleféricos, tirolesa, y puentes colgantes suspendidos por encima de la copa de los árboles, en clase 41 internacional.

Por consiguiente, la marca vista en su conjunto es mixta, compuesta por la figura geométrica de un rectángulo de fondo morado, que en su interior presenta el término en idioma inglés **treetram.**, escrito en sus primeras cuatro letras en color amarillo y las restantes color blanco, junto con su signo de puntuación; el cual se traduce al castellano como **tranvía de árbol**, de acuerdo con el traductor ubicado en el siguiente enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&tx=treetram.&op=translate>; de ahí que, este Tribunal discrepa de los



resuelto por la autoridad registral, ya que la parte denominativa unida a la visión de conjunto del signo con su parte figurativa, le da la distintividad al signo solicitado para constituirse como marca.

Aunado a lo anterior, este Tribunal estima que la marca propuesta no llega a describir características específicas de los servicios que pretende ofrecer a los consumidores. Al respecto, este órgano de alzada ha indicado:

[...] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “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 y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0222-2023 de las 09:40 horas del 19 de mayo del 2023).

Asimismo, se puede colegir de lo indicado líneas arriba que el signo solicitado, no se configura en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas, sobre este tema el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto que se pretende distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del



consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado sobre los signos engañosos:

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

Bajo este conocimiento, no se podría indicar que el signo es engañoso; por el contrario, en este sentido se acogen los alegatos de la apelante, ya que efectivamente la marca solicitada corresponde a un signo evocativo, que no hace alusión directa sobre los servicios que se buscan proteger y distinguir, pues presenta una carga ideológica que el consumidor descifrará con el fin de interpretar el concepto del signo y el tipo de recreación respecto de los servicios que se ofrecerán.

Finalmente, en cuanto a la falta de distintividad de la marca solicitada y señalada por el Registro; por el contrario, el signo examinado desde una visión de conjunto contiene la suficiente distintividad para marcar los servicios solicitados en la clase 41 internacional.

Por lo que estima este Tribunal que la marca propuesta es evocativa por ende distintiva, la cual no puede ser calificada como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, en engañosa y carente de




distintividad. En consecuencia, su registro es posible, ya que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de marcas, posee la característica deseada “capaz de distinguir”.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Natalia María Rodríguez Ríos, apoderada especial de la empresa CUATRO Y UNO CINCO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:20:46 horas del 4 de diciembre de 2023, la cual se revoca.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Natalia María Rodríguez Ríos, en su condición de apoderada especial de la empresa **CUATRO Y UNO CINCO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:20:46 horas del 4 de diciembre de 2023, la que en este acto **se revoca** para que se

continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado , en clase 41 internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLE

TNR: 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29