

Expediente No. 2005-0253-TRA-PI

Solicitud de inscripción

Marca de comercio “COSTA RICA INSÓLITA”

Jorge Enrique Esquivel Tovar

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6858-04)

VOTO No. 27-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas del trece de febrero de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Jorge Enrique Esquivel Tovar, mayor, casado, periodista, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento veintiuno—ochocientos doce, contra la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta minutos y veinticinco segundos del diecisiete de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de setiembre de dos mil cuatro, el señor Jorge Enrique Esquivel Tovar, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio, **COSTA RICA INSÓLITA**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir material informativo e histórico para difundir en medios impresos y audiovisuales.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas cuarenta minutos y veinticinco segundos del diecisiete de mayo de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, incisos c), d) y g), así como, el artículo 68, ambos de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Esquivel Tovar, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de mayo de dos mil cinco, interpuso entre otro, recurso de apelación, alegando que la marca solicitada no se refiere a ningún producto existente, y por ello, sí es distinguible de los demás productos semejantes. Que la originalidad de la marca que se solicita, está contenida en el hecho de no existe un conjunto de acontecimientos agrupados que hayan sido calificados como tales en el país, y será esa reunión de acontecimientos expuestos de manera singular, la que se busca proteger con la marca solicitada.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: 1- Que en el “Listado de posibles antecedentes de marcas”, no consta la inscripción de la marca “**Costa Rica Insólita**” (folios del 2 al 5). 2.- Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de noviembre de 2004, el señor Jorge Enrique Esquivel Tovar, de manera expresa indica, que en la marca solicitada “Costa Rica Insólita”, no hace reserva de la palabra Costa Rica (folio 7).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO: ANALISIS DE FONDO. Planteamiento del problema. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d) y g) y el numeral 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Costa Rica Insólita**”, por considerar que en dicha denominación se han empleado términos de uso común, que describe el producto a proteger, por lo que no tiene suficiente aptitud distintiva respecto a ese producto. Además, de carecer de toda novedad y originalidad, siendo éstos, dos puntos muy importantes a la hora de adjudicar un distintivo.

Por su parte, el recurrente destacó como agravios en su escrito de apelación, que el signo solicitado no existe como tal, que hasta la fecha ninguna publicación impresa u audiovisual está identificada con ese signo. Que Costa Rica Insólita, no pretende proteger cualquier material informativo e histórico difundido en medios impresos y audiovisuales, sino aquellos que su titular ampare bajo esta distinción. Además afirma que la originalidad del signo, está contenida en el hecho de que no existe un conjunto de acontecimientos agrupados que hayan sido calificados como tales en el país, y será esa reunión de acontecimientos expuestos de manera singular, la que se busca proteger con la marca solicitada y por ello su petitoria va dirigida a que se revoque la resolución impugnada.

CUARTO: Análisis del caso concreto. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como “**Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...**”

Se recoge en el párrafo anterior, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su **distintividad**, considerada como aquella

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cualidad que debe tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de ***distintividad*** y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

La inscripción de la marca **Costa Rica Insólita**, fue rechazada por el Registro **quo**, por oponerse a lo estipulado en los artículos 7 incisos c), d) y g) y 68 de la Ley de cita.

El inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, no es aplicable al caso concreto, pues se entiende que un signo es genérico, cuando describe directamente una presunta característica de los productos o servicios a proteger, es decir, designa la forma usual y común de un producto o servicio determinado.

Si bien los términos “Costa Rica Insólita”, están dentro del lenguaje común de las personas y cuentan con un significado, unidos en una sola frase constituye un nombre de fantasía, que no es indicativo de los productos que se pretenden proteger, ya que ese material informativo e histórico que indica el recurrente en su solicitud, para difundir en medios impresos y audiovisuales, tal como está planteado,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

no hace excepción alguna en cuanto al tipo de publicaciones, por lo que se entiende en forma general.

Respecto del signo genérico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor-sujeto final de la protección del registro marcario –es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos” (Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 11-IP-2002).

Además, ***“...la genericidad como causal de irregularidades de la marca debe apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en abstracto (...) Cuando el término no tenga relación alguna con el producto o servicio al cual accede, se está dando un uso novedoso a la marca...”*** (Tribunal de Justicia del Acuerdo de la Comunidad Andina, resolución de fecha 18 de Septiembre de 1995, proceso N° 12-IP-95).

Por su parte el inciso d), igualmente que el anterior citado, no es de aplicación al caso que se conoce, pues el signo Costa Rica Insólita no califica ni describe de modo alguno el producto que pretende proteger. Si bien el recurrente indica que el distintivo solicitado pretende proteger material informativo e histórico referido a hechos insólitos, lo cierto es que la reunión de esos hechos es un aspecto meramente subjetivo del recurrente, pues a pesar de que el término insólito cuenta con una definición en el diccionario de la Real Academia Española, como: *“raro, extraño desacostumbrado.”*, ciertamente, lo que parece raro o extraño a una persona no lo es para otra, siendo que para este caso, la reunión de ese tipo de hechos, queda al arbitrio del apelante.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Bajo esta tesitura, el signo sometido a conocimiento en esta instancia, no es descriptivo del producto y por ende es distintivo, capaz de individualizar y diferenciar en el mercado los productos sometidos, de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es por ello, que tampoco se configura el presupuesto que indica el inciso g) del numeral citado, que hace referencia concretamente, a la característica de la distintividad.

Al ser el signo distintivo, se convierte en no descriptivo y por ello, no es aplicable el presupuesto indicado en el inciso d) del artículo en análisis, que protege la descripción del producto a través del signo.

La doctrina ha dicho que ***“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.”*** (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107).

Es así como, analizados los agravios expuestos por el apelante con fundamento en los presupuestos establecidos en los incisos c, d y 5) citados del artículo 7 de la Ley de Marcas, no encuentra este Tribunal suficiente razón que permita vincular la marca solicitada con los productos que se pretenden proteger, todos de la clase 16, siendo que, es suficiente, tal y como lo indica el señor Esquivel Tovar, que la marca no esté inscrita con anterioridad.

En cuanto al artículo 68 citado en la resolución recurrida, referido según el Título VII, Capítulo I de la ya señalada Ley de Marcas, al procedimiento de registro de los nombres comerciales, su aplicación al caso concreto es improcedente, porque se está en presencia de una solicitud de marca comercial, no de nombre comercial, y aunque en el procedimiento de inscripción de este último se aplique la normativa marcaria, ese numeral es específico para la inscripción de un nombre comercial.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO: Sobre lo que debe resolverse: Analizado el caso que nos ocupa, con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina citada, se declara con lugar el recurso de apelación opuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta minutos y veinticinco segundos, del diecisiete de mayo de dos mil cinco, la que en este acto se revoca. Continúese con el procedimiento de inscripción de la marca de comercio **COSTA RICA INSOLITA** si otro defecto no impide su registración.

POR TANTO:

Se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Jorge Enrique Esquivel Tovar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta minutos veinticinco segundos del diecisiete de mayo de dos mil cinco, la que en este acto se revoca. Continúese con el procedimiento de inscripción si otro defecto no lo impide. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez