

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0082-TRA-PI

Solicitud de nulidad de las marcas de servicios “EXPO TU BODA CR (DISEÑO)”

HOTELERA BONANZA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1471 y registro 252603)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0350-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Giovanni Vega Cordero**, mayor, casado una vez, abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0750-0697, en su condición de apoderado especial de la empresa **EXPO GILAUMA S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-710476, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:01:50 horas del 13 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2016, el licenciado **Eduardo José Zúñiga Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número 1-1095-0656, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOTELERA BONANZA S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-22233, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro de la marca de servicios “**EXPO TU BODA CR (DISEÑO)**”, **Registro No. 252603**, propiedad de la empresa **EXPO GILAUMA S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:01:50 horas del 13 de diciembre de 2016, dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones

*expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a: I. Declarar CON LUGAR la solicitud de nulidad contra la marca EXPO TU BODA CR(diseño), inscrita bajo el registro número 252603, que distingue en clase 35 internacional servicio de feria de bodas con fines comerciales, propiedad de EXPO GILAUMA S.A. cédula jurídica 3-101-164391, la que se ordena anular por considerarse no distintiva y transgredir el artículo 7 inciso g de la Ley de Marcas. II) SE ORDENA LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA de la presente resolución **POR UNA SOLA VEZ** en el Diario Oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 49 de su reglamento; A **COSTA DEL INTERESADO**. **NOTIFÍQUESE...**”.*

TERCERO. Que el licenciado **Giovanni Vega Cordero**, en su condición citada, impugnó mediante recurso de apelación la resolución antes citada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso, conoce este Tribunal, los agravios en este expresados.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 24 y 25, 16 y 17, y, 20 y 21 del legajo de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios “**EXPO TU BODA CR (DISEÑO)**”, que interpuso el licenciado **Eduardo José Zúñiga Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOTELERA BONANZA S.A.**, por considerar que la misma contraviene lo dispuesto por el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Al respecto señaló que:

“... considera esta instancia que la marca que se pretende anular pese a no violentar el artículo 8 incisos a) y b) por derechos de terceros, si transgrede la normativa marcaria por razones intrínsecas específicamente al considerarse un signo en relación a los servicios que brinda carente por completo de distintividad por lo que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En consecuencia, lo que corresponde al Registro de la Propiedad Industrial es declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca EXPO TU BODA CR(diseño) registro 252603, descrita en autos. ...”.

Por otra parte, inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de apelación, expresó como agravios, los siguientes:

- 1- Que la resolución es subjetiva, carece de fundamentación y es contradictoria, ya que no explica ni da una argumentación doctrinal o jurisprudencial de las razones por las cuales a su criterio la marca propiedad de su representada carece de distintividad.
- 2- Que el signo de su propiedad contiene un diseño de dos argollas entrelazadas, lo que le otorga la distintividad requerida, y en virtud de ello, el análisis de la denominación se debe de hacer en su conjunto tomando en cuenta ese diseño o parte figurativa.
- 3- Que en la resolución no se señalan los criterios para determinar la carencia de distintividad con relación a la estructura morfológica de la marca de su representada. Señala como interrogantes ¿Cuándo se considera que una frase es frecuentemente utilizada para promocionar algo? Manifiesta que, con relación al contenido conceptual, no se define la posible característica esperada por el público y al aplicar el inciso g) del artículo 7 de la

Ley de Marcas, no hay una claridad objetiva y directa de la mencionada característica. En razón de todo lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de servicios “**EXPO TU BODA CR (DISEÑO)**”, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que no existen suficientes elementos que le otorguen distintividad al signo en discusión para los consumidores en cuanto a los servicios que protege y distingue, por lo que a criterio de este Órgano de alzada fue inscrito, en contravención a lo establecido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión y un riesgo de asociación, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo, el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “... *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. ...*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “... *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y, por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca de fábrica y comercio **“EXPO TU BODA CR (DISEÑO)”**, es claro que el signo inscrito no resultaba susceptible de protección registral ya que además adolece de distintividad al ser términos genéricos y de uso común en relación con los servicios que protege y distingue de forma general, sea: *“servicio de feria de bodas con fines comerciales”*, contraviniendo de ese modo los literales c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es criterio del Tribunal que la marca de servicios inscrita **“EXPO TU BODA CR (DISEÑO)”**, se relaciona íntimamente con el listado de servicios a proteger y distinguir, lo que hace que la marca no sea individualizable dentro del mercado o tráfico mercantil. Obsérvese que lo que se protege y distingue es un *“servicio de feria de bodas con fines comerciales”*, y el signo inscrito, y que se solicita sea anulado, en su elemento denominativo básicamente se entiende para efectos de los consumidores como feria de bodas que se realiza en Costa Rica. Considera el Tribunal que no existe en el signo que nos ocupa, un elemento que venga a individualizar e identificar esa marca dentro del mercado, ya que para ello requiere de un aditamento que le otorgue la distintividad necesaria requerida por ley, como ejemplo: *“María”* para que el consumidor no se confunda y pueda distinguir una marca de otra a la hora de acceder a los servicios y cumplir así cabalmente con la función esencial de un signo distintivo marcario, sea distinguir los productos y servicios de los de otras marcas.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios acerca de, en que consisten los servicios que se protegen y distinguen de forma directa. En resumen, los términos **“EXPO TU BODA CR”** informan al consumidor sobre una particularidad de los servicios

que se ofrecen, de lo que se deduce claramente que tienen que ver directamente con servicios dados en una feria para bodas en Costa Rica convirtiendo el signo, en uno carente de distintividad.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

“... La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común ...” (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado está compuesto de varias palabras en idioma español de fácil comprensión para el consumidor promedio costarricense, no se puede indicar que se trata de términos no comprensibles, para tenerse el signo como de fantasía.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación inscrita como marca de servicios **“EXPO TU BODA CR (DISEÑO)”** para proteger y distinguir: *“servicio de feria de bodas con fines comerciales”*, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión compuesta de términos genéricos y de uso común con respecto a los servicios que protege y distingue tal como lo resolvió el Registro.

Por lo que considera este Tribunal que la marca inscrita **“EXPO TU BODA CR”** se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la venta de servicios similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por

ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral a pesar de contar con un diseño figurativo como lo señala la recurrente, que a criterio de este Tribunal se relaciona igualmente con el elemento preponderante del signo inscrito, sea una “expo de bodas”, al ser este elemento figurativo dos anillos de bodas entrelazados, razón por la cual el agravio señalado por la apelante en cuanto a que no se realizó un análisis de conjunto no resulta válido. Respecto a este agravio, tanto el órgano a quo como este órgano de alzada realizó un análisis de conjunto del signo **“EXPO TU BODA CR (DISEÑO)”**, y al tomar en cuenta la parte denominativa y el diseño, se concluye que la denominación es en este caso, el elemento más fuerte que viene a determinar cómo es que los consumidores van a visualizar la marca dentro del mercado. En este caso el diseño no contribuye mayormente a esa identificación e individualización de la marca dentro del tráfico mercantil, que más bien como ya se dijo se relaciona íntimamente en su aspecto ideológico con la parte denominativa del signo, lo que no le otorga la distintividad requerida.

De ahí que la marca inscrita quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Además, y pese a lo todo lo antes señalado, este Tribunal determina que, si bien existen problemas intrínsecos tales como los apuntados, también y con mayor fuerza existen problemas extrínsecos que violentan el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, sea riesgo de confusión y riesgo de asociación con los signos marcarios inscritos, propiedad de la empresa **HOTELERA BONANZA S.A.** Si se observan y cotejan las denominaciones inscritas, tienen la misma naturaleza, todas van dirigidas a una feria de bodas o de novias, sea personas que se van a casar y se les ofrece todos los implementos y servicios para ello, razón por la cual existe una confusión a nivel ideológico, **“EXPO NOVIAS”**, **“EXPO NOVIAS”** y **“EXPO TU BODA”**, prácticamente emiten el mismo concepto y el consumidor así lo entenderá, lo que no permite la coexistencia de las marcas enfrentadas básicamente por una cuestión de prelación entre estas.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, dado que el distintivo marcario solicitado resulta genérico, de uso común, y en razón de ello carente de capacidad distintiva, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste es de fantasía, y totalmente distintivo por su diseño figurativo.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Giovanni Vega Cordero**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EXPO GILAUMA S.A.**, al contravenir el signo de su propiedad los artículos 7 incisos c) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en lo apelado, por las razones dadas por este Tribunal.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Giovanni Vega Cordero**, en su condición de apoderado Especial de la empresa **EXPO GILAUMA S.A.**, y en consecuencia, se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:50 del 13 de diciembre de 2016, declarándose con lugar la solicitud de nulidad de la marca de servicios “**EXPO TU BODA CR (DISEÑO)**”, **Registro No. 252603**, inscrita a favor de la empresa **EXPO GILAUMA S.A.**, interpuesta por el licenciado **Eduardo José Zúñiga Brenes**, en su condición de apoderado especial

de la empresa **HOTELERA BONANZA S.A.** 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.