

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0128-TRA-PI**

Solicitud de registro de marca “ ”

**PARTY AND PLAY, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6608)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0379-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de la empresa costarricense **PARTY AND PLAY, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-488668, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:14 horas del 07 de octubre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de julio de 2016, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la representación de indicada solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Party N’Play** (diseño)” que la solicitante traduce al español como “**Fiesta y Juego**”, para proteger y distinguir *servicios relacionados con fiestas, entretenimiento, juegos, diversión y todo tipo de actividades recreativas para niños y niñas*, en clase 41 de la nomenclatura internacional y que incluye el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 15:38:14 horas del 07 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **Cordero Pereira**, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio y por ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución con las previas deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo propuesto por considerar que éste, visto como un todo y en relación a los servicios que pretende proteger, no puede diferenciarse de otros de igual naturaleza, que también vayan dirigidos a fiestas, entretenimiento, diversión y juegos para niños. Agrega que, tanto sus elementos denominativos como figurativos, hacen alusión directa a estas actividades, ya que está compuesto por términos genéricos para el destino del servicio a que se refiere y por ello carece de aptitud distintiva, dado lo cual no es susceptible de inscripción porque violenta lo dispuesto en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de **PARTY AND PLAY, S.A.** alega que la marca cuya protección registral solicita cuenta con un diseño único, que le otorga distintividad para existir en el mercado nacional y diferenciar los servicios que pretende proteger respecto de los de sus competidores. Advierte que fraccionar los elementos que la componen, como punto de partida para su calificación, contradice el principio de análisis global y deviene en juicios de valor inválidos, debido a que la distintividad proviene de la sinergia de todos los elementos que componen una marca. Afirma que nuestro ordenamiento jurídico permite la inscripción de signos mixtos cuyos elementos acerquen al consumidor a una idea de los productos a proteger y no por esto se debe negar protección registral, tal como sucede en este caso ya que la marca propuesta no es descriptiva sino evocativa. Agrega la parte apelante que el signo que solicita es más específico y complejo por la cantidad de elementos que incorpora y ese es el motivo de su admisibilidad, dado lo cual resulta erróneo valorar la distintividad de cada uno de esos elementos por separado y en razón de ello solicita revocar la resolución que apela y se admita la inscripción que pretende.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial ya que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con esto, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando esté constituida única y exclusivamente por términos que resulten de **uso común o usual** para los productos o servicios a los que se refiera y, en general, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto de su objeto de protección.

Esta **distintividad**, analizada 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que la marca que se proponga, en acertada síntesis de LABORDE, debe ser: *“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”* (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). De este modo, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Recuérdese que uno de los objetivos de la ley marcaria es: “... *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*” (artículo 1° de la Ley de Marcas). Asimismo, marca es: “*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*” (artículo 2 de la Ley de Marcas), de donde se extraen las razones para exigir que el signo propuesto por PARTY AND PLAY, S.A. contenga algún elemento diferenciador del nombre común y genérico del servicio que pretende proteger.

Aplicada la normativa parcialmente transcrita al signo bajo estudio es claro que el conjunto marcario propuesto carece de distintividad. Advierte este Órgano de Alzada que la marca fue solicitada para servicios relacionados con *fiestas, entretenimiento, juegos, diversión y todo tipo de actividades recreativas para niños y niñas*, y de acuerdo a las posibles traducciones que indicó la gestionante para su **término denominativo** resulta genérico, toda vez que está integrado **únicamente** por elementos comunes en la usanza comercial para este tipo de servicios y por ello resulta aplicable el inciso c) del artículo 7 transcrito.

Aunado a lo anterior, al analizar su término denominativo en conjunto con el figurativo que fue

agregado “”, que muestra un niño con un globo en su mano, con una expresión de gran diversión y realizado en colores muy alegres, alusivos a la celebración de una fiesta, evidentemente, no le da un mayor carácter distintivo al signo, que permita individualizar y distinguir ese objeto de protección.

De este modo, concluye este Órgano de Alzada que no lleva razón el apelante al indicar que el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial contradice el principio de análisis global de la marca y que el signo solicitado tiene la suficiente aptitud distintiva en razón del servicio que busca proteger en clase 41 internacional.

En este mismo sentido, la marca solicitada es del tipo mixta, ya que combina una denominación con un diseño. Respecto de las diversas formas de constituir un signo marcario, el artículo 3 de la Ley de citas establece que éstas pueden estar conformadas por un solo signo y una combinación de ellos, que pueden consistir en: *“...las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes...”* (artículo 3), siempre que resulten capaces de distinguir los bienes o servicios de un titular respecto de los de otros competidores y que su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios a los que se refiera.

En vista de lo anterior, el hecho de la marca bajo estudio sea una combinación de signos, no significa que su análisis deba realizarse de forma separada, pero sí es importante entender que aunque es posible que contenga algún elemento genérico, al analizarla en conjunto, puede perfectamente establecerse la distintividad requerida. Sin embargo en el caso concreto no se da esta sinergia ya que, tal y como lo indica el Registro, el diseño –aunque es único como lo afirma el recurrente- está conformado exclusivamente por elementos que resultan ser de uso común para los servicios ofrecidos, al igual que su parte denominativa, toda vez que en cualquier evento que se realice con niños, sea una fiesta, un actividad de entretenimiento, de juegos o diversión, es

común encontrar en su decoración artículos u objetos como los que se encuentran en el signo solicitado.

Este escenario impide; desde nuestra labor de contralor de la efectividad de la ley de marcas, admitir la inscripción de un signo que no permitirá distinguir los servicios de una persona de los de otra.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal acoge el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el tanto se reconoce que al signo le resultan aplicables las limitaciones por razones intrínsecas definidas en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Concuerta tambien en que el signo; tal cual es solicitado, tanto su término denominativo como gráfico son de uso común para las actividades que pretende proteger, es decir que no contiene elementos distintivos que puedan diferenciarlo de otros signos que ofrezcan también servicios de fiesta y diversion para niños y por ello se declara SIN LUGAR el recurso presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **PARTY AND PLAY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:14 horas del 07 de octubre de 2016, la cual se confirma.

**CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **PARTY AND PLAY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:14 horas del 07 de octubre de 2016, la cual se confirma para que se deniegue el registro

del signo “”. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*