

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1006-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo COSTA RICA PURE LIFE REALTY (diseño)

Marcas y otros signos

Undomiel S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 380-09)

VOTO N° 076-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del veinticinco de enero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Ricardo Soto Umaña, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y siete-seiscientos nueve, en su condición de Presidente de la empresa Undomiel S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:25:23 horas del 21 de abril de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de enero de 2009, el Ingeniero Ricardo Soto Umaña representando a la empresa Undomiel S.A., solicita se inscriba la marca de servicios



en la clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de bienes raíces.

SEGUNDO. Que por resolución de las 13:25:23 horas del 21 de abril de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 30 de abril de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.


Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver puramente jurídico, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución

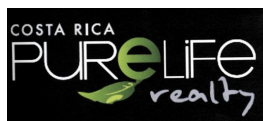
SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el



signo , es descriptivo de características y calificativo utilizando términos de uso común, por tanto no apropiables por la vía del registro marcario.

El recurrente alega que PURE LIFE REALTY no es de uso común porque el idioma español es el oficial del país, que se permite el registro en otros idiomas, y que el término no califica de manera alguna al servicio ofrecido.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA. Analizado por



este Tribunal el signo solicitado relacionado a los servicios que pretende distinguir, vemos como éste no tiene elementos que vayan más allá de la mera descripción de sus características o de su procedencia geográfica. Indica el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)

Siendo el signo solicitado del tipo mixto, sea compuesto por elemento tanto literales como gráficos, considera este Tribunal que ha de darse preeminencia a los elementos literales, ya que son los que conllevan la carga de la aptitud distintiva dentro del conjunto del signo, siendo que el resto del diseño tan sólo se dedica a adornar al elemento literal por medio del añadido del dibujo de una hoja que pende de la letra e central y un enmarcado en color negro, que no añaden mayor aptitud distintiva dentro del conjunto. Como indica Manuel Lobato, se “...recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...” (Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 296).

Sobre el alegato del apelante, en el sentido de que el signo está construido en idioma inglés y que por ser el español el idioma oficial en el país no se puede decir que la frase PURE LIFE



REALTY sea de uso común, hemos de indicar que la realidad comercial y social del país va más allá de la oficialidad que al idioma español le da nuestra máxima norma jurídica, sea la Constitución Política, y lo cierto es que el idioma inglés ha tenido en las últimas décadas una gran difusión entre la ciudadanía costarricense, tan es así que su enseñanza y estudio forma parte del currículum ordinario dentro de la educación formal básica obligatoria y gratuita dada por el Estado, amén de su difusión en los centros de enseñanza privados, por lo que la población y en especial las nuevas generaciones de costarricenses están bastante familiarizadas con los términos básicos de dicho idioma.

Basándonos en la premisa del conocimiento general que de los términos básicos y más utilizados en el país en idioma inglés tiene el consumidor, vemos como la palabra REALTY se traduce al español como BIENES RAÍCES, sea el nombre del servicio a distinguir, por lo tanto no añade aptitud distintiva. Sobre el uso de las palabras COSTA RICA, éstas tampoco añaden aptitud distintiva dentro del conjunto, ya que tan solo indican una característica del servicio, sea la de su origen geográfico, por lo que éstas tampoco pueden añadir aptitud distintiva al conjunto.


Resta analizar la posibilidad de hacer distinguir que pueden tener o no las palabras PURE LIFE dentro del conjunto propuesto. Su traducción corresponde a la locución PURA VIDA, frase tradicional en la usanza social costarricense con múltiples fines comunicativos: para saludar, para despedirse, para expresar satisfacción, para decir gracias, incluso para mostrar una cierta indiferencia ante alguna situación. Es de una amplia difusión en la población, y se utiliza de una forma altamente flexible, siempre asociada a aspectos positivos o deseables: tan es así que forma parte de las campañas que para promocionar el turismo realiza el Instituto Costarricense de Turismo, al promocionar al país como “Costa Rica Pura Vida”. Y precisamente su difusión a nivel turístico ha obligado que dicha frase sea ampliamente utilizada en el país no solamente en idioma español, sino también en idioma inglés, por lo que para el consumidor nacional dicha frase es transparente y al escucharla y verla inmediatamente de ella comprenderá PURA VIDA.

Entonces, dentro del particular caso del consumidor costarricense, dicha frase adquiere la significación de otorgar una característica positiva y deseable al producto o servicio de que se trate, sea el de ser “pura vida”, de ser bueno, de ser agradable, etcétera. Entonces, si bien no se prohíbe su uso dentro de la construcción de un signo distintivo, ya que éstos pueden contener términos descriptivos de características bajo el concepto de que dichos términos no sean únicamente los que compongan al signo, en el presente asunto, y recogiendo las ideas anteriormente desarrolladas sobre las palabras REALTY y COSTA RICA, vemos como el signo, en definitiva, está construido a partir de elementos que únicamente sirven para describir el origen geográfico del servicio (COSTA RICA) y la característica de ser bueno, agradable, en fin, deseable (PURE LIFE).

Por ello es que, a pesar de que el apelante considere lo contrario argumentando que el hecho de estar el signo en inglés le otorga la aptitud distintiva necesaria, este Tribunal considera que su contenido es transparente, cognoscible y aprehensible para el consumidor nacional, y está conformado por elementos comunes relacionados al servicio que se pretende distinguir, así como por elementos descriptivos de características, sin que el diseño que le acompaña pueda otorgar, por si o añadido al conjunto, la aptitud distintiva necesaria para que un signo pueda llegar a convertirse en una marca registrada.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente poder convertirse en una marca registrada de acuerdo a lo solicitado. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Ricardo Soto Umaña representando a la empresa Undomiel S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, veintitrés segundos del veintiuno de abril de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias



DESCRIPTORES

Marcas descriptiva

-TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

-TNR. 00.60.74

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59