



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0411-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “MARATÓN DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ, apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-6040)**

Marcas y otros signos

VOTO N° 0946-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del primero de diciembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Heiner Ugalde Fallas**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San Sebastián, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y uno-setecientos treinta, en su condición de apoderado general sin límite de suma, del **COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ**, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-cero noventa y dos mil quinientos cuarenta y tres, domiciliada en San José, Plaza González Víquez, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:49 horas del 19 de julio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio del dos mil dieciséis, el licenciado **Heiner Ugalde Fallas**, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo: “**MARATÓN DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**” como marca de servicios para proteger y distinguir, “actividades



deportivas y culturales, sobre todo una carrera atlética”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El representante del **COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ**, mediante el escrito presentado ante el Registro el 22 de julio del 2016, referente al recurso de revocatoria con apelación en subsidio, limita la lista de servicios mencionada anteriormente. En dicho escrito indica en lo conducente: “[...] PRIMERO: Se debe entender que la marca solicitada **MARATON DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**, pretende única y exclusivamente **proteger la maratón de la ciudad de San José**, como un único objeto u elemento de la marca, que será una carrera de atletismo. **SEGUNDO:** Al hacerse referencia a la clase 41, es porque dentro de ella se encuentran las actividades deportivas, por ende, se encuentra una **Maratón**, como una carrera de atletismo, y actividad deportiva, **QUE COMO DE INDICÓ ES LO UNICO QUE SE PRETENDE PROTEGER**, por lo cual no lleva a confusión a ningún consumidor.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:20:49 horas del 19 de julio del 2016, dispuso en lo conducente “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, porque incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. El licenciado Heiner Ugalde Fallas, en representación del **COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de julio del dos mil dieciséis, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 15:21:09 horas del 26 de julio del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.



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, la invalidez o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió rechazar el signo solicitado en las clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, porque resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos g) y j), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa apelante dentro de sus agravios argumente, que la marca solicitada pretende única y exclusivamente proteger una maratón de la ciudad de San José, por lo que no lleva a confusión a ningún consumidor. Si bien es cierto existen otras carreras con el nombre de San José, no puede llevar a error la inscripción de nuestra marca, debido específicamente a la Maratón que desarrolla el Comité y en representación de la Ciudad y Municipalidad de San José, lo cual por su nombre es suficientemente distintivo y no llevará a los consumidores a error o confusión. Existen otras carreras con el nombre de San José, pero no una maratón de 42 kilómetros 195 metros, que la distingue de las demás carreras atléticas. La naturaleza de la actividad es clara, es una maratón, la procedencia geográfica es exacta, se refiere a San José, por lo que el consumidor tendrá claro cuál es el servicio que va a comprar,



por lo que cuenta con todos los elementos necesarios para tener aptitud distintiva, como existe en todo el mundo. Por lo cual se cumple con los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, puede observarse que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución final dictada a las 11:20:49 horas del 19 de julio del 2016, rechazó la inscripción de la marca solicitada porque esta era inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos g) y j), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, cabe mencionar, que el recurrente en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio, según consta a folios 18 al 20 del expediente, procede a limitar la lista de servicios que presentó en un inicio (Ver folio 2), al señalar que lo único que desea proteger con la marca solicitada es **“la maratón de la ciudad de San José**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Partiendo de la limitación señalada, podríamos decir, que el signo solicitado **“MARATON DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**, y los servicios que intenta proteger y distinguir, **“la maratón de la ciudad de San José”**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no entran en contradicción, ello, por cuanto de la relación signo-servicios, se tiene que la denominación hace alusión directamente al servicio a ofrecer, cuál es una maratón esto hace que la marca pretendida no resulte engañosa para el público consumidor, ya que éste al visualizar el distintivo marcario entenderá sin esfuerzo alguno el servicio que se pretende ofrecer con el signo solicitado. Por lo que la marca que se propone para registro no atenta contra el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A efecto de comprender más ampliamente el por qué la marca solicitada no es engañosa, considera importante este Tribunal traer a colación lo que el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido respecto al engaño:



“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. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (**Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000**)”.

De la jurisprudencia trascrita, se puede concluir que el signo a registrar no es engañoso, ya que la denominación en sí misma brinda una información veraz, lo que evita que el público consumidor se vea engañado con erróneas indicaciones respecto de la naturaleza, procedencia, o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, impide que se vulnere el interés de titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, en razón de una información incorrecta.

No obstante lo anterior, no podemos perder de vista las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicios que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

“Artículo 7°- **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.

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.

[...]

g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica [...]”. (Agregado el énfasis)

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger, o bien sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La **distintividad** de una marca 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. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial **en cuanto a que la marca no es registrable por razones intrínsecas**, según artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, considera este Tribunal que además son de aplicación los incisos c) y d) del artículo 7 de la citada ley. Por consiguiente, no



puede ser autorizado el registro de la marca de servicios “**MARATÓN DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**” para proteger y distinguir, “**la maratón de la ciudad de San José**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 18 al 20), ya que dicha denominación está conformada por un término genérico “**maratón**” que designa e indica cual es la actividad o servicio a proteger (maratón), y por vocablos “**DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**” que refiere directamente al lugar geográfico donde se realiza la maratón. Entonces, como puede apreciarse el distintivo marcario no contiene otros elementos que le den aptitud distintiva.

En virtud de los anterior, la marca solicitada no cumple con las funciones propias que debe tener un signo para ser inscrito. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al tratarse de una denominación conformada por un término genérico y otro descriptivo elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados. Por consiguiente, cabe reiterar, no cumple con el requisito esencial que debe cumplir la marca, cual es como lo señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[...] 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”.

Con relación a lo indicado, considera este Tribunal que el agravio planteado por el recurrente, en cuanto a que la marca es distintiva, no es admisible, dado que como se indicó, está conformada por un término de carácter genérico y una frase de índole descriptivo que no le dan distinción al signo. Además, como puede apreciarse no se acompaña de otros elementos que le otorguen esa característica para obtener su protección. Si bien es cierto, el apelante explica dentro de sus agravios de que trata la maratón, que es la maratón de San José y que se llevan a



cabo en varios países en el mundo, lo cierto es que el signo **MARATÓN DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**, es carente de distintividad por las razones ya mencionadas.

De acuerdo a los argumentos, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal estima que la marca solicitada no es registrable por razones extrínsecas, de conformidad con los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Heiner Ugalde Fallas**, en su condición de apoderado general sin límite de suma del **COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ**, en contra de la resolución final dictada a las 11:20:49 horas del 19 de julio del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**MARATÓN DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N^a 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N^o 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Heiner Ugalde Fallas**, en su condición de apoderado general sin límite de suma del **COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ**, en contra de la resolución final dictada a las 11:20:49 horas del 19 de julio del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**MARATÓN DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ**”, en



clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCAS CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.59

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
