

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0039-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “I LOVE CONCERTS (DISEÑO)”**

**CLARO S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9288-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 1001-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco del veinticuatro de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CLARO S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Brasil, domiciliada en Jurídico Matriz, Rua Florida, 1970, 04565-907 São Paulo – SP, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**I LOVE CONCERTS (DISEÑO)**”, en las clases 38 y 41 de la clasificación internacional, limitadas mediante

escritos presentado en fecha 10 de noviembre de 2011, para proteger y distinguir: “servicios de telecomunicación, en especial para la transmisión de conciertos y actividades sociales”, y “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, todos los anteriores servicios relacionados en el tema de organización, planeamiento, coordinación y ejecución de conciertos”, respectivamente.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases internacionales solicitadas. (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **CLARO S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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 nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto resulta es (sic) carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en las clases solicitadas. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas (...). Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”*.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios alega que la marca “I LOVE CONCERTS”, está compuesta por dos palabras de uso común, conformando un signo perfectamente distintivo y original, recalcando, que un signo marcario por el solo hecho de contener palabras de uso común, no lo hace inadmisibles, citando que la jurisprudencia marcaria ha emitido importantes resoluciones en torno a los signos conformados por palabras de uso común, las cuales por criterio unánime se han aceptado, apuntando la doctrina que la novedad no requiere ser absoluta, notándose que la marca objetada, es una creación original de sus representada. Señala además que la objeción indica que la marca imprime en la mente del consumidor promedio, la imagen de los servicios que desea proteger; discrepando de este criterio, porque se trata de un signo evocativo, lo que significa que el consumidor debe hacer un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y los servicios que se desean proteger. Concluye que al mencionarse que la marca en estudio “se vuelve descriptiva y puede causar confusión”, es una aseveración que no comparte, pues reitera que se trata de una marca

evocativa y no descriptiva, y como tal es susceptible de inscripción, aunado a ello, el hecho de utilizar palabras de uso común para la denominación no lo hace inadmisibile.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca de servicios solicitada **“I LOVE CONCERTS (DISEÑO)”** contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(…) 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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“I LOVE CONCERTS (DISEÑO)”**, en clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al

ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al ser la parte denominativa en la marca solicitada el factor preponderante de ésta, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es **“I LOVE CONCERTS”**, términos que traducidos al idioma español significan **“YO AMO LOS CONCIERTOS”**, característica que describe claramente los servicios que se pretenden distinguir con el signo propuesto, a saber *“servicios de telecomunicación, en especial para la transmisión de conciertos y actividades sociales”, y “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, todos los anteriores servicios relacionados en el tema de organización, planeamiento, coordinación y ejecución de conciertos”*, en las clase 38 y 41 de la nomenclatura internacional, respectivamente. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para

más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

*“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).*

Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.*

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. **(Ver Votos Nos. 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192, 1282 y 1286 de 2011, dictados por este Tribunal).** En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, tal y como lo resolvió el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** como solicitante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“I LOVE CONCERTS”**, por su falta de distintividad, con respecto a los servicios que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto de los servicios que protegería, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“I LOVE CONCERTS”**, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, en las clases 38 y 41 de la nomenclatura internacional. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**