



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0409-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*REVISTA CINEMATOGRAFICA LA DEL TICKET EN LA PORTADA SU LIBRITO DE COMPRAS SHOPPING GUIDE (DISEÑO)*”

ROYAL FILMS S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 352-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1103-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-818-430, en representación de la empresa **ROYAL FILMS S. A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2013, el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de comercio y servicios “***REVISTA CINEMATOGRAFICA LA DEL TICKET EN LA PORTADA SU LIBRITO DE COMPRAS SHOPPING GUIDE (DISEÑO)***”, en Clases 16 y 35 de la clasificación internacional, para



distinguir y proteger: en **Clase 16** “*Una revista*” y en **Clase 35** “*Servicios de publicidad relacionados con una revista cinematográfica*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Weinstok Mendelewicz** apeló la resolución referida y en razón de que fue admitido su recurso conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

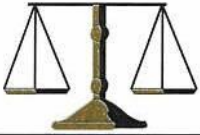
SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro del signo solicitado por considerar que el mismo carece de la



aptitud distintiva suficiente para diferenciar de otros similares que se encuentren en el mercado y por ello no puede constituirse en un derecho marcario, ya que transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Licenciado Weinstok Mendelewicz manifiesta que; en su conjunto, la marca de su representada es “**REVISTA CINEMATOGRAFICA LA DEL TICKET EN LA PORTADA SU LIBRITO DE COMPRAS SHOPPING GUIDE**” a la que se ha agregado un **DISEÑO**. No obstante, en la resolución impugnada se deja de lado ese elemento gráfico; el cual es bastante llamativo y peculiar, siendo que con dicha actuación la autoridad registral se aparta de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que los signos deben analizarse de acuerdo a la impresión de conjunto que producen, sin diseccionar sus elementos. Con lo anterior, afirma el apelante que la resolución de rechazo se fundamenta únicamente en el elemento denominativo, sin aplicar la teoría de la visión de conjunto. Con fundamento en ello, indica el recurrente, el Registro a quo afirma que la marca se compone de un conjunto de palabras genéricas en relación con los productos y servicios a proteger y que por ello no puede ser apropiada por un particular, lo cual no es cierto, ya que la parte gráfica es bastante peculiar y llamativa y, en general, se trata de una marca mixta bastante compleja, cuyo diseño consiste en una figura a modo de ticket antiguo, que es lo que le otorga la distintividad suficiente para ser objeto de protección registral. Agrega que en este caso, a pesar que el signo se compone de varias palabras genéricas, lo cierto es que éstas unidas forman una marca con suficiente aptitud distintiva para obtener protección registral, ya que no son descriptivas de los productos y servicios que relaciona. En razón de dichos alegatos, el apelante solicita se autorice continuar con el trámite de su signo.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara al establecer que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza ofrecidos en el mercado por titulares distintos.



En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, citar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, reviste especial importancia el inciso g), que impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Respecto de la distintividad, debe agregarse que ésta es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa *distintividad* de la 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, menos distintivo resultará.

Una vez analizado el expediente en discusión, advierte este Tribunal que el signo propuesto “**REVISTA CINEMAROGRÁFICA LA DEL TICKET EN LA PORTADA SU LIBRITO DE COMPRAS SHOPPING GUIDE (DISEÑO)**”, efectivamente está conformado por palabras fácilmente reconocibles por el público, que son de uso común o usual, que no contienen ningún elemento distintivo y que; al relacionarlas con los productos y servicios que pretende proteger la solicitante, aún aplicando la tesis de la visión de conjunto, no se percibe en el signo esa capacidad distintiva y por ello no resultan de recibo los alegatos del apelante, por ende no puede acceder a la protección registral. El artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica claramente cuáles son los elementos no protegidos en una marca. En ese sentido establece que “...*la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*”



Si se observa la composición del signo propuesto, aparte de ser muy extenso, está compuesto solo de palabras comunes, que otro empresario puede utilizar en el comercio y que es necesario hacerlo para poder referirse a los productos que protege en las mismas clases pedidas por el solicitante. Como se diferencia en el mercado el signo propuesto de otro, que también se refiera a una revista cinematográfica con un tiquete en la portada y su librito de compras. Es necesario otro elemento que lo individualice de otra revista cinematográfica con un tiquete en la portada y su libro de compras. Bajo ese conocimiento si se aplica el artículo 28 citado y se van eliminando los elementos genéricos, el signo queda sin ninguno que lo distingue.

Por lo expuesto, al considerar este Órgano de Alzada que el signo propuesto transgrede el literal 7, en su inciso g) de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **ROYAL FILMS S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, la cual 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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** presentado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la



empresa **ROYAL FILMS S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**REVISTA CINEMATOGRAFICA LA DEL TICKET EN LA PORTADA SU LIBRITO DE COMPRAS SHOPPING GUIDE (DISEÑO)**”. 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.**

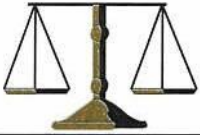
Norma Ureña Boza

Zayda Alvarado Miranda

Oscar Rodríguez Sánchez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55