



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0616-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD” (09)

EDITORIAL OCEANO S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2010-11546)

VOTO N° 194-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de **EDITORIAL OCEANO S.L.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de España, domiciliada en C. Milanesat, 21-23- Edificio Océano, 08017 Barcelona España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y once segundos del veinticinco de Mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de Diciembre del 2010, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD**”, en **clase 09** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Soportes compactos, digitales, ópticos, magnéticos, telemáticos, discos fonográficos, cintas, bandas, hojas y demás elementos grabados para la reproducción del sonido y la imagen;



ediciones para reproducir por cualquier medio audio visual por aparatos para la reproducción y amplificación del sonido y de la imagen; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; programas de ordenadores registrados.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticuatro minutos y once segundos del veinticinco de Mayo 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.** (...)

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Garnier Acuña, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de Junio del 2011, interpuso recurso de apelación, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro **a quo**, limitándose únicamente a manifestar, que ante el superior expondría los argumentos, siendo, que ante la audiencia conferida por este Tribunal mediante resolución de las quince horas con treinta minutos del primero de agosto del dos mil once, a efecto, de que presentara los alegatos y prueba de descargo, tampoco se pronunció al respecto.

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, 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de **EDITORIAL OCEANO S.L.**, se limitó a



consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en tiempo y forma, presento recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:24:11 horas del 25 de mayo de 2011*” (Ver folio 12), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 20) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que la marca propuesta resulta irregistrable por transgredir los incisos g) y j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por no tener suficiente aptitud distintiva o pueda causar engaño o confusión que podría darse con respecto de la marca “**TEAM TOTAL ENGLISH ACTIVE METHOD**”, a nombre de la empresa **EDITORIAL OCEANO S.L.**, que traducido al español significa “**EQUIPO TOTAL DE INGLES MÉTODO ACTIVO**” por cuanto como bien lo indica el **a quo** “ (...) a) *que el signo propuesto analizado en su integridad, carece de distintividad como un todo para ser registrable b) El signo resulta engañoso, pues el consumidor medio puede pensar los productos que se van adquirir son un equipo total de método activo de inglés, cuando en realidad no tenemos la certeza de que sea así*”. Considera además este Tribunal que contiene vocablos que son totalmente descriptivos, no pudiendo apropiarse de cada uno de los términos que indica la marca solicitada, trasgrediendo **el artículo sétimo**, que regula Marcas



inadmisibles por razones intrínsecas, literal d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, lo cual comparte este Tribunal debido a que el signo solicitado da la idea al consumidor de un método del cual no se tiene seguridad que se otorgue, lo que puede inducir a confusión o engaño, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas que, pretende evitar que se registren signos que puedan,

“...causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...” (Lo resaltado no es del original)

Además tal y como lo considera el a quo en la resolución apelada, el signo no tiene **aptitud distintiva respecto del producto**, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo que es compartido por este Tribunal ya que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **EDITORIAL OCEANO S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas con veinticuatro minutos y once segundos del veinticinco de Mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55