



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0576- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio “ON VIDEO” (38 y 41)

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S DE RL DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-0682)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 207-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas, diez minutos del veintitrés de febrero de 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 uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado **ADMINISTRACIÓN DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, de apoderado especial de sociedad constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Industriestrasse 7, CH-6301, Zug, Suiza, con establecimiento administrativo comercial, situado en la misma dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de enero de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca multiclase de servicio “**ON VIDEO**”, en **clases 38 y 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: clase 38: Telecomunicaciones, clase 41: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, dispuso *“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada”*.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de **ADMINISTRACIÓN DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y siete segundos del trece de junio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria, la nulidad concomitante y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicio “ON VIDEO”, en **clases 38 y 41** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto es carente de distintividad necesaria en relación a los servicios a proteger en clase 38 y 41, además de resultar descriptivo y engañoso, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios, señala que su representada se encuentra totalmente disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, por cuanto la marca de su representada no es una descripción de un producto o un servicio, es una marca compuesta por varios elementos, la cual otorga aptitud distintiva y lo hace una creación original de su representada, por lo que no hay manera que pueda causar confusión o engaño. Aduce, que la objeción que indica, que la marca imprime en la mente del consumidor promedio, la imagen de los servicios que desea proteger; se discrepa de ese 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, indica que ese tema ha sido tratado por la Sala de Propiedad del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi del Perú, en algunas resoluciones, en el caso de “PERNAS A” y ALIMENTO PARA EL ALMA” , concluyendo la Sala que son términos evocativos, los cuales son inscribibles.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del 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 productos a proteger, 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.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos así, que la marca de servicios “**ON VIDEO**”, formada por dos términos uno en inglés y otro en español, en su conjunto significa “**video encendido**”, frase conocida por el público consumidor, la cual indica o trasmite a los consumidores el mecanismo o forma de cómo se van a dar los servicios a proteger en clase 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hace que ésta denominación carezca de aptitud distintiva, ya que la expresión “**ON VIDEO**”, va a quedar grabado en la mente del consumidor, vinculándose así estos vocablos con una característica del tipo de servicios que va a proteger en la clase 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: los servicios de telecomunicaciones y servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, los cuales podría pensar al estar frente al signo, que se prestan mediante el “**sistema de video**”, de allí, que no tiene la distintividad necesaria requerida para ser inscrita. Recuérdese que la capacidad distintiva de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

De lo expuesto, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.



Con relación a la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, de lo que se sigue que la marca que se aspira inscribir al no gozar de aptitud distintiva por lo anteriormente dicho, no debe autorizarse su registración.

Por otra parte, el concepto aprehensible por el consumidor de “**ON VIDEO**” podría resultar *engañoso*, toda vez, que la característica a que hace alusión el signo, cual es que los servicios de la clase 38 “telecomunicaciones” y clase 41 “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, son servicios que se transmiten o presentan a través del “**sistema de video**” característica que podría no tenerla los servicios a distinguir con dicha marca, lo que puede llevar a confusión a los consumidores al momento de decidirse a adquirir tales servicios, por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el consumidor sin hacer alguna indagación del producto pueda llegar a equivocarse al adquirirlo. Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a fírmr a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**



Partiendo, de la definición transcrita, el signo solicitado como se indicara anteriormente, podría causar **engaño** al consumidor, ya que éste al asociar el signo con los servicios a distinguir en las clases indicadas, lo llevaría a imaginar que los servicios son para verlos en video, cualidad especial que los mismos no necesariamente poseen, y es precisamente por ese atributo que el consumidor adquiere los servicios, lo que puede inducir al consumidor a engaño o confusión.

Respecto a lo alegado por la recurrente en lo relativo a que la marca solicitada es evocativa, este Tribunal no acoge dicho argumento, toda vez, que Las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. En el caso bajo examen, el distintivo marcario “ON VIDEO”, está compuesto de palabras de uso común, analizadas en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, indica a los consumidores como se prestan los servicios a proteger, por consiguiente no se está en presencia de una marca evocativa como lo pretende la representación de la sociedad recurrente.

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, resulta necesario indicar, que dicha representación no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca referida líneas atrás, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y siete segundos del trece de junio de dos mil once, citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

CUARTO. De conformidad con lo expuesto, citas normativas y doctrina expuestas **1)** Se **declara sin lugar la nulidad** interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su



condición de apoderado especial de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S, DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once.

2) **Se declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Sequeira Montero**, en su condición de apoderado especial de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca de servicios “**ON VIDEO**” presentada por **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, por tratarse de una marca inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, 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 doctrina expuestas, 1) **Se declara sin lugar la nulidad** interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S, DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once. 2) **Se declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Sequeira**



Montero, en su condición de apoderado especial de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca de servicios “**ON VIDEO**” presentada por **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, por tratarse de una marca inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69