

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0570-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ALISIOS PARQUES EÓLICOS (diseño)

Alisios Holdings S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7178)

Marcas y otros signos

VOTO 0214-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, cédula de identidad 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa Alisios Holdings S.A., cédula jurídica 3-101-680765, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:36:55 horas del 25 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2016, la Licda. Monge Rodríguez en su condición indicada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



en clase 35 de la clasificación internacional, para distinguir asesoría integral especializada en la dirección de proyectos de generación de energía eólica.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:36:55 horas del 25 de octubre de 2016, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con esta resolución la solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de noviembre de 2016, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 15:55:13 horas del 2 de noviembre de 2016.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo **ALISIOS PARQUES EÓLICOS (diseño)** “...no tiene como diferenciar los servicios que van dirigidos a la dirección de generación de energía eólica [que incluso se produce en un parque eólico] de otros de igual o similar naturaleza, careciendo de aptitud distintiva intrínseca para poder ser registrada.”. Por su parte, sustanciando el recurso en audiencia de alzada la representación de la empresa apelante indica, que el conjunto

de elementos es suficientemente original para crear un espacio en la mente del consumidor, goza de originalidad y no genera ningún engaño en el consumidor.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Analizado el presente asunto considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al rechazo del signo solicitado, por carecer de aptitud distintiva para los servicios propuestos.

El elemento literal del signo propuesto, sea **ALISIOS PARQUES EÓLICOS**, es una frase que, al relacionarla con el listado propuesto, únicamente se compone por términos de uso común y necesarios en esa rama del comercio, sin que el signo vaya más allá de ello y aporte algún otro elemento que pueda venir a otorgar la aptitud distintiva necesaria para que pueda registrarse como marca. La prohibición al registro de signos carentes de aptitud distintiva se encuentra regulada en el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)”

Acordar el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre el signo pedido en el presente asunto, devendría en la creación de una distorsión antijurídica en el mercado que afectaría el derecho a la libre competencia, ya que competidores del mismo sector de servicios se verían privados de poder utilizar términos que resultan ser necesarios.

El apelante indica que la aptitud distintiva deviene de su diseño. Pero, aún bajo una visión de conjunto no se puede obviar que, efectivamente, el signo propuesto carece de aptitud distintiva,

e inscribirla iría en contra de las buenas prácticas mercantiles. Obsérvese que la parte denominativa del signo pedido, constituye ser el factor tópico, la parte preponderante que el consumidor va a recordar y precisamente, esos términos tal como se indicó, no identifican ni individualizan la marca de otros iguales o similares dentro del mercado, por ser vocablos de uso común necesarios en el comercio. A esa propuesta le hace falta ese término que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral.

Asimismo indica que el signo no genera ningún tipo de engaño en el consumidor, sin embargo el asunto como se ha planteado no involucra un tema de engaño o confusión en el consumidor, el cual expresamente se descartó en la resolución apelada.

Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Alisios Holdings S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:36:55 horas del 25 de octubre de 2016, la cual se confirma, denegándose el

registro como marca del signo



. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74