

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0642-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo VILLAS WITH YACHTS (diseño)

Lilliam Feingold, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5582-2013)

Marcas y otros signos

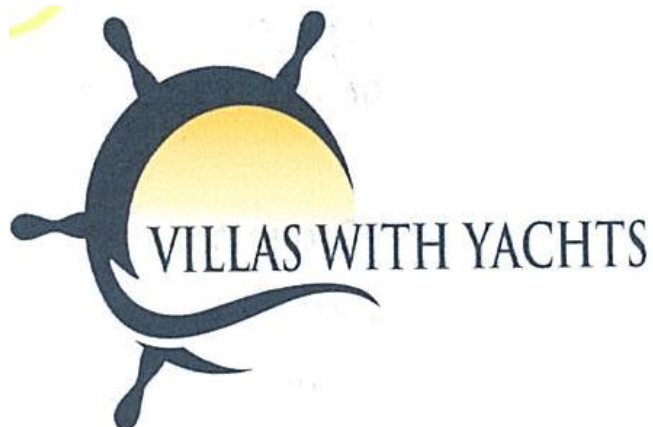
VOTO N° 0224-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual del señor Lilliam Feingold, de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, vecino de Manuel Antonio en Quepos, titular del pasaporte de su país N° cuatro cuatro dos nueve siete tres cero cinco nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de junio de dos mil trece, el Licenciado Hernández Brenes, representando al señor Feingold, solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en la clase 43 de la nomenclatura internacional servicios de restauración (alimentación) y alojamiento temporal prestado en forma conjunta en villas y yates.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de setiembre de dos mil trece, el Licenciado Hernández Brenes en representación del solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las diez horas, treinta y seis minutos, siete segundos del seis de setiembre de dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente mencionada.

CUARTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto el descriptivo y falta de aptitud distintiva respecto de los servicios propuestos, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que lo novedoso del servicio ofrecido hace que el signo resulte diferenciador en el mercado por ser evocativa, que los signos pueden contener designaciones necesarias según lo estipulado por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que los términos VILLAS y YACHTS resultan orientadores para el consumidor, solicitando “...*se admita la inscripción de la marca mixta “VILLAS WITH YACHTS”...*” (mayúscula y negrita del original, folio 29).

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, porque intrínsecamente el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto, tenemos las establecidas en sus incisos d) y g):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)

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

En el presente asunto, del conjunto del diseño propuesto destacan las palabras que lo componen, por ser éstas las que el consumidor recordará y pronunciará para referirse al servicio que pretende consumir, sea VILLAS WITH YACHTS, villas con yates en español. Los elementos gráficos, que recuerdan un timón y un sol poniente, tan solo vienen a reforzar la idea de yate y la de cercanía con el mar. Entonces, respecto de los servicios propuestos, sea restauración (alimentación) y alojamiento temporal prestado en forma conjunta en villas y yates, el signo propuesto está conformado únicamente por elementos que describen una característica de estos, sea que los servicios de alimentación y alojamiento se ofrecen en villas y yates, sin que haya más elementos en el signo calificado que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

Sobre los agravios planteados, el hecho de que el servicio formulado en el listado sea novedoso o no, no viene a dar apoyo al registro solicitado, ya que, independientemente lo nuevo que pueda resultar de ofrecer servicios de restaurante y alojamiento de forma conjunta en villas y yates, el signo solicitado, tal y como está conformado, únicamente describe esa característica indicada en el listado de los servicios pedidos ante la Administración, sea la de la forma de ser éstos ofrecidos, alojamiento y restauración conjuntamente en villas y yates, sin que el conjunto del signo propuesto vaya más allá o tenga elementos que aporten aptitud distintiva al todo. Lo que ha de valorarse a nivel intrínseco para acordar o rechazar el registro de un signo como marca es la relación de este con el listado de productos y servicios pedido, y no si dichos productos y/o servicios son novedosos o no en el mercado. Y si bien lleva razón el apelante en cuanto a que un signo puede estar compuesto por elementos que resulten ser, ya

sean genéricos o descriptivos una vez que se confrontan con el listado, y que éstos aportan nociones orientadoras al consumidor sobre la naturaleza de lo ofrecido, todo según lo establecido por los artículos 7 incisos c), d) y párrafo final, y 28 de la Ley de Marcas, pero esto es siempre y cuando el signo contenga otros elementos que le otorguen al conjunto la aptitud distintiva necesaria para acceder al registro, lo cual no sucede en el presente asunto, ya



que no va más allá de indicar que los servicios de restaurante y alojamiento se ofrecen en villas con yates, y lo directo del mensaje impide también que la marca pueda ser considerada como evocativa, ya que este tipo de marcas son las que, por medio de un rodeo ideológico, sugieren indirectamente en el consumidor cual es el producto o servicio y/o alguna de sus características, sin embargo el signo propuesto es directo y claro en indicar al consumidor la forma en que se ofrecen los servicios.

Por lo anteriormente considerado, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada; tan solo recordando al apelante y respecto de su petitoria, la cual busca que este Tribunal ordene el registro del signo pedido, que en un caso como el presente mal haría esta Autoridad en ordenar el registro, ya que dentro del presente trámite no se ha completado la etapa de publicidad hacia terceros por medio de la publicación de los edictos de Ley, requisito ineludible para que la Administración Registral pueda acordar una inscripción marcaria válida, siendo que en una situación como la presente, si hipotéticamente se le hubiese dado la razón al apelante, lo único que podría ordenar este **ad quem** sería la continuación de los procedimientos respectivos, y no el registro del signo solicitado.

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, y 29

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando al señor Lilliam Feingold, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la que en este acto 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74