

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0090 TRA-PI**

**Solicitud de registro marca de servicio OPERA DE CAMARA DE COSTA RICA**

**Lic. Luis Carlos Gómez Robleto, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 6140- 04)**

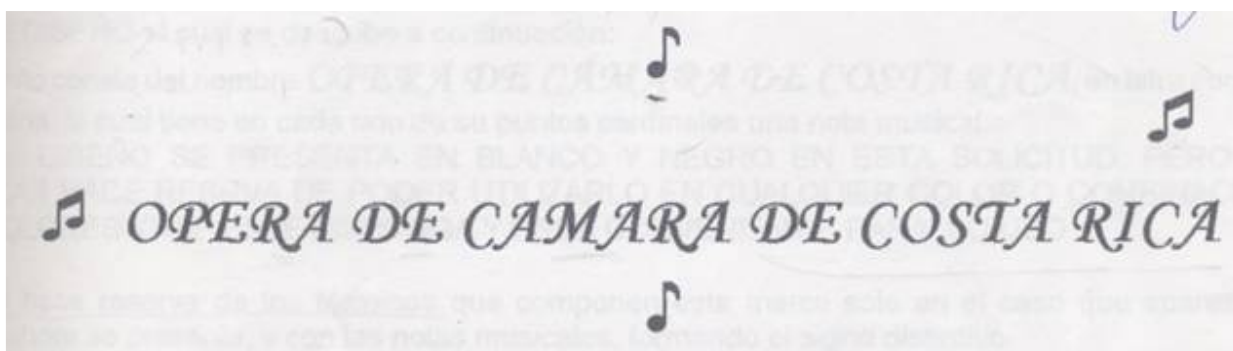
### ***VOTO N° 228-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del siete de agosto de dos mil seis.—***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de Moravia, cédula de identidad número 1-694- 253, en su condición de apoderado especial de la señora Ana Yansy Quirós Arce, cédula de identidad 1-874-416, vecina de Zapote, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintisiete minutos y veintinueve segundos del trece de abril de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el diecinueve de agosto del dos mil cuatro, el señor Mario Fonseca Solera, mayor, casado abogado, vecino de Barrio Escalante, con cédula de identidad 1-795-976 en representación de la señora Ana Yansy Quirós Arce, con domicilio en San José, cédula 1-874-416, solicitó la inscripción de la marca de servicio:



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en clase 41 de la Clasificación Internacional, para distinguir: servicios y actividades de esparcimiento, educación enseñanza, adiestramiento, preparación en el campo de la música, danza, pintura, arte y cultura en general.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las doce horas, veintisiete minutos y veintinueve segundos del trece de abril del año dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la solicitud presentada...”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio del dos mil cinco, el señor Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, vecino de Moravia, cédula de identidad uno- cero seiscientos noventa y cuatro- doscientos cincuenta y tres, en representación de la señora Ana Yansy Quirós Arce, apeló la resolución referida.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintiocho de junio de este año, el señor Gómez Robleto de calidades y condición señalada, sustanció el recurso de apelación presentado, solicitando: Que se revoque la resolución recurrida y en su defecto declarar con lugar el registro o inscripción del nombre comercial OPERA DE CAMARA DE COSTA RICA, en razón de que: a- el nombre comercial cuya protección se solicita se encuentra amparado por el artículo 8 del Convenio de París; b.-en la solicitud no se hace reserva de la propiedad ni del uso exclusivo de las palabras ópera, cámara, Costa Rica salvo cuando aparezcan en la forma en que se pide su protección, sea como un todo que constituido en forma integral por todos sus elementos forma el nombre comercial cuyo registro se solicita; c.- la señora Ana Yansy Quirós Arce es la propietaria de Opera de Cámara de Costa Rica Sociedad Anónima, empresa que siempre ha sido dada a conocer con esa denominación la cual constituye y conforma su nombre comercial, el cual goza de fama y notoriedad; ch.- el nombre comercial que se solicita ha organizado y ha estado a la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

vanguardia de diversos eventos culturales de singular y especial importancia en el país; d.- que bajo ese nombre se han organizado múltiples eventos artísticos desde hace muchos años, por lo que su uso y antigüedad le han valido para ganar fama y notoriedad.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

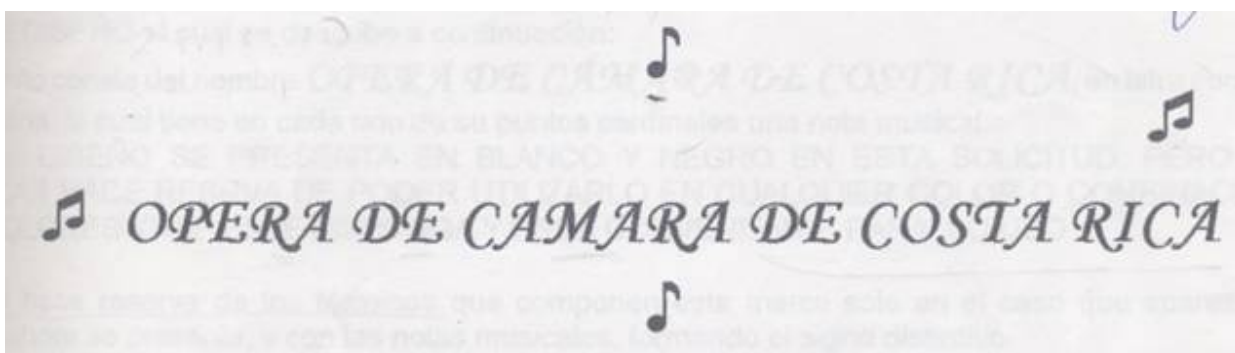
**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** Que los señores Mario José Fonseca Solera y Luis Carlos Gómez Robleto, son apoderados especiales de Ana Yansy Quirós Arce (folio 11).

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. .1-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante: 1.-) En el caso concreto sometido al examen de este órgano de alzada, se tiene que el *a quo* denegó el registro de la marca de servicio**



con fundamento en los literales d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se conforma de términos que en relación con los servicios a

proteger resultan ser descriptivos de estos, y que a su vez, “... *no se dan los caracteres especiales que hagan al elemento marcario susceptible de protección registral*”. 2.-) Una vez analizadas las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo solicitado con la fundamentación normativa que se plantea, a la que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “OPERA DE CAMARA DE COSTA RICA” (DISEÑO) son procedentes y por ende, la resolución recurrida debe confirmarse.

En efecto, el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contempla la marca de servicio entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. La distintividad, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su función es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (Tribunal Primero Civil, Nº 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001). Bajo esa línea de pensamiento, entonces, la marca de servicio debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad. El autor, Jorge Otamendi refiere que esta marca “... *identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales*”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 3ª Edición Abeledo Perrot-Buenos Aires, pág.23).

Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar una marca de servicio, debe ésta poseer distintividad, por cuanto como marca va a distinguir y a diferenciar un servicio, a efecto de no incurrir en la prohibición contemplada en el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en forma expresa establecen: “**Artículo 7º.- Marcas inadmisibles pro 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*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.*

En el caso de la marca de servicio “OPERA DE CAMARA DE COSTA RICA (diseño)”, si bien puede tratarse de una marca mixta compuesta de una parte denominativa y un diseño, éste no le atribuye a la marca la suficiente carga distintiva como para individualizar los servicios que pretende proteger. Véase que, la marca de servicio propuesta tal y como se mencionan en la solicitud, lo es para distinguir, servicios de esparcimiento, educación enseñanza, adiestramiento, preparación en el campo de la música, danza, pintura, arte y cultura en general y, al relacionar esos servicios con el signo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste describe algunos de los servicios que pretende identificar, pues los mismos están relacionados con la música, y la ópera representa un género musical específico. En relación a los signos descriptivos, se dice: *“A los especialistas en comercialización les suelen gustar los nombres que, de algún modo, generan en al mente del consumidor una asociación positiva con el producto. Por lo tanto, tienden a elegir términos más o menos descriptivos. Si el signo es exclusivamente descriptivo, carece de carácter distintivo y no puede, en sí, ser registrado como una marca.”* SIECA y USAID, Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Modulo III, Costa Rica, 2004, pág. 18

Si bien en la solicitud de registro de la citada marca la solicitante consigna que *“No se hace reserva de los términos que componen esta marca...”* lo cierto es que la misma está compuesta de términos que son de uso común sobre las cuales no puede concederse exclusividad, en relación al diseño que acompaña a la parte denominativa tampoco puede otorgarse la exclusividad sobre ellos, toda vez que representan notas musicales las cuales no pueden ser de apropiación exclusiva de la solicitante; siendo que en el sector musical tanto la parte denominativa de la marca como la gráfica, poseen un evidente significado descriptivo que impide consentir la inscripción solicitada.

Por su parte el inciso g) del citado artículo, hace referencia a la característica de la distintividad como indispensable para que proceda la inscripción de una marca. La

prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. El riesgo de confusión se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiendo la legislación marcaría evitar ese riesgo, al prohibir el registro de los signos carentes de distintividad.

En el caso concreto, el signo solicitado no posee suficiente distintividad, por cuanto llama a confusión al público consumidor, respecto de los servicios a prestar. En relación con la distintividad, el Tribunal Primero Civil, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION)...*”. Además, la doctrina ha dicho que “...*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características...*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 107).

Conforme lo citado, debe tenerse presente que lo que 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.

En relación al diseño que acompaña a la parte denominativa, tampoco puede otorgarse la exclusividad sobre ellos, toda vez que representan notas musicales las cuales no pueden ser de apropiación exclusiva de la solicitante, ya que en el sector musical posee un evidente significado descriptivo que impide consentir la inscripción solicitada.

No obstante lo anterior, y, aunque no sea un motivo por el cual el Registro rechazó la marca solicitada, este Tribunal, dentro del estudio global realizado, advierte que la solicitante manifiesta que “ *No se hace reserva de los términos que componen esta marca solo en el caso que aparezcan como ahora se presenta, y con las notas musicales, formando el signo distintivo*”, es decir, que se hace reserva cuando se presente la denominación OPERA DE CAMARA DE COSTA RICA (DISEÑO), con lo cual se determina que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo como marca que “*Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema , sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.*”

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario que pretende el registro, se reproduce el nombre de nuestro país, elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización.

**CUARTO.** Aunado a lo anterior, se observa que en el presente caso, los agravios que se formulan, considera este Tribunal resultan improcedentes, toda vez que en el caso bajo examen se han referido al ámbito de las marcas específicamente a las de servicio, y no al de los nombres comerciales

Merece recordarse que los agravios son el fundamento para formular el recurso de alzada o impugnar la resolución que pone fin al procedimiento en primera instancia ante el superior jerárquico. La fase recursiva deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el sujeto, sino está en función del agravio, es decir, de la argumentación de la persona recurrente, interesada en demostrar que la resolución definitiva que le afecta, es contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando y fundamentando los agravios que la motivan a presentar los recursos que le asisten.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Consta a folio 39 del expediente, que este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 22, 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y los numerales 26 y 27 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución emitida a las quince horas del veintitrés de mayo de dos mil seis, le confirió audiencia a la recurrente, por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día inmediato siguiente al recibo de la notificación, para que presentara sus alegatos y pruebas que estimare pertinentes, advirtiéndole a la apelante que la audiencia lo era con respecto al trámite de la marca de servicio Ópera de Cámara de Costa Rica, en clase 41, no obstante dicho apercebimiento fue omitido toda vez que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de junio pasado, se apersona el señor Gómez Robleto en representación de la señora Ana Yansy Quirós Arce a presentar los alegatos y pruebas de descargo referidas a un nombre comercial tal y como se detalló en el resultando cuarto y no a la marca de servicio, es decir se apeló en relación a una figura distinta a la conocida por el a-quo y por ende el fundamento señalado tanto en el escrito de interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio como en el que se exponen los alegatos y pruebas de descargo, no se ajusta en ningún aspecto a lo resuelto en la resolución que se dice apelar.

El artículo 565 del Código Procesal Civil, norma que es de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, advierte que: *“La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente. **El superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución revocada**”*. (La negrita no es del original). La norma transcrita determina una forma de intangibilidad de la resolución, en aquellas partes que no hayan sido objetadas por el recurrente, de modo que, ante la ausencia de agravios, ésta debe permanecer incólume.

Así, es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar las razones o



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo y, en consecuencia, esta expresión de agravios tiene el efecto de delimitar el examen que debe realizarse sobre lo decidido por el a-quo.

**QUINTO.** Es claro para este Tribunal, que el escrito presentado por la solicitante como recurso de apelación, no cumple con su atributo y razón de ser, toda vez que no objeta, no contradice, ni expresa en él oposición alguna a lo dispuesto por el a quo en la resolución de las doce horas veintisiete minutos y veintinueve segundos del trece de abril de dos mil cinco.

Al no expresarse inconformidades en el propio escrito de interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio y al no contarse con los alegatos y pruebas de descargo que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida, referidos a lo resuelto por el a quo, no hay agravios que deban ser examinados, por lo que este Tribunal, considera procedente declarar sin lugar el recurso planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en su condición de apoderado especial de la señora Ana Yansy Quirós Arce, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintisiete minutos y veintinueve segundos del trece de abril de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, jurisprudencia, doctrina y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* planteado por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su calidad de apoderado especial de la señora Ana Yansy Quirós Arce, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Industrial a las doce horas, veintisiete minutos y veintinueve segundos del trece de abril de dos mil cinco, la que 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.**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**