

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0172-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de servicio “**EXPLORADORES OUTDOORS**”
DISEÑO.

EXPLORADORES OUTDOORS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 3814-04)

VOTO No 233-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del treinta de setiembre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Miguel Cabrera Chan, mayor, soltero empresario, vecino de San José, Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dos-cuatrocientos noventa y uno, en su condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía constituida bajo las leyes de Costa Rica, **EXPLORADORES OUTDOORS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos noventa y seis mil doscientos cuatro, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce cuarenta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiuno de abril de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de servicio **EXPLORADORES OUTDOORS, diseño**, para proteger servicios de turismo, agencia de viajes, toures y navegación en los rápidos de los ríos nacionales, en clase 39 de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, la empresa **EXPLORADORES OUTDOORS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de servicio “**EXPLORADORES OUTDOORS, DISEÑO**”, en clase 39 de la Clasificación Internacional, para proteger “servicios de turismo, agencia de viajes, toures (sic) y navegación en los rápidos de los ríos nacionales.”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del día veintiuno de abril de dos mil cinco, dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de 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 contra la citada resolución, el representante de la compañía **EXPLORADORES OUTDOORS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha 10 de mayo de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que el distintivo marcario que se solicita no es general y aunque pudiera decirse que está constituida por términos genéricos o de uso común, su disposición la hace especial y no genérica o propensa a la confusión. Que la marca solicitada al utilizar dos idiomas, hace que la misma no sea general porque no pertenece a un idioma, sino que es una combinación de dos idiomas. Además, la marca viene acompañada de un logotipo distinto especial y específico en el cual se solicitó la reserva de colores. Continua manifestando el recurrente, que las palabras Exploradores Outdoors, por si solas no representan la marca cuya inscripción se solicita, sino que dicho signo es una globalidad y conjunto total que debe entenderse como un todo (logo y palabras), así como, que los servicios que dicha marca intenta proteger son de organización de viajes, principalmente la navegación en los rápidos y una persona que entre en contacto con esa marca, no necesariamente va a saber que la misma protege esos servicios, pues podría referirse también a otros incluidos en otras clases diferentes. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas y su registrabilidad: 1.-) La marca es

definida como aquel bien inmaterial destinado a distinguir en el mercado un producto o servicio producido o comercializado por una persona de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000), los artículos 2° y 3° recogen las características y requisitos básicos que debe contener la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento o indicación material que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que para de esta manera pueda ser aprehendido y a la vez asimilado con facilidad; b) su susceptibilidad de representación gráfica, que es la condición del signo que permite su reproducción mediante aquellos elementos (palabras, imágenes u otros), lo que a su vez hace posible la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca y c) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y que es aquella cualidad que tiene el signo que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado. De esta manera, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. De ahí que la marca tenga tres finalidades: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, al precisar cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie y c) derivado de su característica de distintividad, la marca permite la publicidad de un determinado producto o servicio, al identificarlo en un folleto, brochure, anuncio de televisión o cualquier otro medio publicitario. **2.-)** Dentro del género marcario existe una gran variedad de posibles signos registrables; así respecto a las marcas, incluyendo las de servicio, el artículo 3° de dicha Ley, indica que éstas se refieren, entre otros, a:

“cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios locales de expendio de los productos o servicios correspondientes...”. De ahí que, doctrinariamente, se ha señalado que así como la marca tradicional distingue un producto, *“...la marca de servicio diferencia un servicio de otro. No hay límites en cuanto a las clases de servicios que pueden ser reconocidos por una marca..., bastará con que ese servicio sea prestado de manera uniforme y que caracterice de alguna forma a los productos así fabricados...La marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales...La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quién lo fabrica”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Cuarta Edición, 2002. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, págs.17, 18 y 21).

B.-) Sobre la resolución apelada . 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c) d) y g) y el numeral 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, éste último referido al procedimiento de registro de los nombres comerciales -cuya aplicación, en criterio de este Tribunal, es improcedente en el caso que nos ocupa, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“EXPLORADORES OUTDOORS”**, por considerar que en dicha denominación se han empleado términos de uso común y genéricas aún estando en idiomas diferentes. Además, que relacionado con los servicios a proteger resulta descriptiva. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el distintivo marcario solicitado protege los servicios que presta la compañía desde hace bastante tiempo y que no puede considerarse general porque no pertenece a un idioma sino que es una combinación de dos idiomas y aunque pueda decirse que está constituido por términos genéricos o de uso común, su disposición lo hace especial y no genérico o propenso a confusión. Que la marca viene acompañada de un logotipo distinto especial y específico en el cual se solicitó reservar inclusive colores específicos y que las palabras por sí solas no representan solo ellas la marca cuya inscripción se solicita, sino que la marca es una globalidad y conjunto total que debe entenderse como un todo (logo y palabras), y que solamente al observar el logo el mismo es muy original. El recurrente es enfático en indicar que los términos exploradores outdoors, no son descriptivos de los servicios que se intentan proteger sobre todo la organización de viajes, principalmente, la

navegación en los rápidos, y que si una persona entra en contacto con esa marca, no necesariamente va a saber que la misma protege esos servicios, pues se refiere también a otros servicios incluidos en otras clases diferentes. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida. **3) Sobre lo que debe resolverse:** Es criterio de este Tribunal que, en el caso que nos ocupa, por tratarse de la solicitud de una marca de servicio, para proteger: “ la prestación de servicios de turismo, agencia de viajes, tours y navegación en los rápidos de los ríos nacionales”, la registración del distintivo marcario **EXPLORADORES OUTDOORS** debe autorizarse, toda vez que, por ser una marca de servicio, ésta sí cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar el servicio que se pretende prestar de manera uniforme. Nótese que en el presente caso, los servicios que se pretenden proteger son básicamente relacionados con el turismo, llámese, agencia de viajes, tours y entre ellos navegación en los rápidos, identificándose con dicha protección la marca de comercio solicitada. Así las cosas, es de mérito establecer que el distintivo marcario solicitado está compuesta de palabras que, si bien son de uso común, analizadas en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, no describen los servicios que se pretenden proteger y no se designan en forma necesaria, única y habitual, los servicios que se distinguen, constituyendo la marca solicitada, un signo distintivo nuevo y original, toda vez que la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que ésta es captada por la mente del consumidor, como un todo único, ello, unido al hecho de que la palabra “exploradores”, según el Diccionario de la Real Academia Española, proviene de la palabra “explorador”, cuyo significado es que explora, que a su vez significa, “reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o un lugar”. Explorar al aire libre, no únicamente se circunscribe a la navegación de los rápidos o exploración acuática, sino que también, puede referirse a la exploración de bosques, de minas, de volcanes entre otros, siendo que, al ser la marca solicitada para proteger servicios tan generales como los de turismo, agencia de viajes, tours y entre ellos navegación en los rápidos, tanto el nombre como el logo, no califican ni describen esos servicios, por lo que, este Tribunal considera que debe autorizarse su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. **4.)** La marca de servicio en estudio y su diseño, se encuentran dentro del grupo de las marcas evocativas, sea aquellas que dan al público consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del servicio que va a distinguir, existiendo una estrecha relación entre el signo distintivo y el servicio que se va a proteger, ocurriendo que las palabras “**EXPLORADORES OUTDOORS**”, ofrecen la idea de los servicios que se van a proteger y distinguir, sea exploración al aire libre, pero no resulta descriptiva como lo señala el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca de servicio solicitada, está destinada a lo que su propia expresión se refiere, es decir, a identificar los servicios de turismo, agencia de viajes, tours y navegación en los rápidos, por lo que la marca de servicio solicitada, constituye un signo distintivo nuevo y original, capaz de ser registrado como marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 37-IP-2000, emitido en Quito el 25 de agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que: *“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”*. Además, la citada marca de servicio, sí cuenta con el carácter de distintividad al poseer la aptitud básica que permite consentir su registro y consecuentemente, no llama a confusión al público consumidor, ya que el distintivo marcario **“EXPLORADORES OUTDOORS”**, individualiza los servicios de turismo, agencia de viajes, tours y navegación en los rápidos, ajustándose así a lo que según el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a la distintividad, al indicar que: *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que 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); la distintividad es una “herramienta” contra la competencia desleal...”*.

4.)- Por lo considerado anteriormente, lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las catorce horas cuarenta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiuno de abril de dos mil cinco y en su lugar, se ordene la inscripción de la solicitud de la marca de servicio **“EXPLORADORES OUTDOORS”**, si otra circunstancia no lo impidiese.

TERCERO: 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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Miguel Cabrera Chan, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **EXPLORADORES OUTDOORS, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiuno de abril de dos mil cinco y en su lugar se ordena la inscripción de la marca de servicio “**EXPLORADORES OUTDOORS**”, en clase 39 de la Nomenclatura Internacional, si otra circunstancia no lo impidiese. 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. Yamileth Murillo Rodríguez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada