



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2013-0672-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios  (41)

CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-2384)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 255-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del trece de marzo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Marilena Haydee Hassan Jones**, mayor, divorciada de sus únicas nupcias, titular de la cédula de residencia número 159100035406, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, exactamente en Barrio La California, Tercer Piso del Cine Magaly, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, veintisiete segundos del trece de agosto del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo del dos mil trece, la señora **Marilena Haydee Hassan Jones**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Esparcimiento, ofreciendo espacios exclusivos para niños dentro de los cines, dónde exista un concepto de diversión con juegos y entretenimiento variados.”

SEGUNDO. En resolución de las trece horas, once minutos, veintisiete segundos del trece de agosto del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto del dos mil trece, la señora **Marilena Haydee Hassan Jones**, en representación de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las trece horas, veintinueve minutos, treinta y siete segundos del veintinueve de agosto del dos mil trece, 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 Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**PLAY CINEMA (diseño)**” dado que es inadmisibles por razones intrínsecas, en razón de que la misma no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción y resulta descriptiva del servicio tendiente a proteger, por lo que la misma transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que la inscripción de la marca “PLAY CINEMA (diseño)” puede otorgarse basando su distintividad en su diseño gráfico. Indica, que aunque las palabras “PLAY” y “CINEMA” sean genéricas y de uso común, no se ha hecho reserva de ellas, sino de los elementos figurativos y las combinaciones y disposición de colores.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Ante el caso que nos ocupa, es importante señalar, que la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012,



entre otros. Al respecto comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“(…) la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos. (…)” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 254.**

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio a sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas,



que establece en lo conducente:

“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.

(...)” (destacado en negrita no es del original).

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).



PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes. (...)

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso,



es un signo que contiene palabras en idioma inglés, que traducido al español como lo indica el solicitante a folio 2, es “**Jugar Cine**”, por lo que es la descripción de los productos cuya protección se pide, a saber, servicios de “Espaceo, ofreciendo espacios exclusivos para niños dentro de los cines, donde exista un concepto de diversión con juegos y entretenimiento variados”, el diseño que acompaña a la parte denominativa: un control de



juegos de video no le agrega la distintividad requerida sino más bien constituye una misma unidad conceptual consistente en una mera descripción, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, lo cual le impide acceder al registro tal y como se solicita.

De acuerdo a lo indicado supra, tenemos que entre más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, por lo que en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 citado.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro propuesto, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marilena Haydee Hassan Jones**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, veintisiete segundos del trece de agosto del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PLAY CINEMA (diseño)**” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, cita normativa y doctrina expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marilena Haydee Hassan Jones**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CCM CINEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, veintisiete segundos del trece de agosto del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“PLAY CINEMA (diseño)”** en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 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