



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Exp. No. 2007-0085-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA, S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A”**

**Semana Internacional de la Moda, Expo-Moda Costa Rica S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen No. 6871-04)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO No. 272-2007**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del dieciséis de agosto de dos mil siete.**

Recurso de apelación interpuesto por Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y tres mil trescientos tres, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cuatro minutos del diecinueve de mayo de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su



condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, en clase 35 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir servicios de publicidad, servicios de publicidad de promoción de eventos relacionados con la industria de la moda, vestido, calzado y accesorios, modelaje y cosméticos.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las nueve horas, treinta y cuatro minutos del diecinueve de mayo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J del 20 de febrero del 2002, del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial”, aprobado mediante Ley No. 7484 del 28 de mayo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la Ley No. 7475 del 20 de diciembre de 1904, SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

**TERCERO.** Que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución antes dicha.

**CUARTO.** 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 Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, que el apelante, Luis Carlos Gómez Robleto, es apoderado especial de la empresa **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.** (ver folio 33).

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

**TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, que al efecto disponen:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.*

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

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o a la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata (...)*

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

En tal sentido, la Dirección de ese Registro consideró, que el signo solicitado está compuesto de términos genéricos, que definen y describen el tipo de servicio de que se trata, sea la



promoción de eventos relacionados con la moda; además, que el grado descriptivo de la frase la hace poco distintiva por el contenido tan general que posee en el plano mercantil, lo que implica considerar el uso de esos vocablos por parte del sector empresarial dedicado a esa actividad, por lo que el signo en su conjunto no sólo no posee el elemento esencial de la distintividad, sino que además, contiene términos de uso común y descriptivos que resultan inapropiables por parte de un particular, lo que va en detrimento del resto de comerciantes o agentes económicos, quienes alegarían igual derecho de uso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso c) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicio **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, con fundamento en el referido inciso c) del numeral 7 de la Ley de Marcas, toda vez que los vocablos que componen a la marca de servicio que nos ocupa, no corresponden a la designación común o usual de los servicios a proteger, sean éstos de publicidad, servicios de publicidad, servicios de publicidad de promoción de eventos relacionados con la industria de la moda, vestido, calzado y accesorios, modelaje y cosméticos; en otras palabras, no es cierto que el signo que se pretende amparar, está compuesto de vocablos con los que usualmente o comúnmente se identifican los productos comprendidos en la clase 35 del nomenclátor internacional, por lo que la causal del inciso c) deviene en improcedente su aplicación al caso concreto, al no existir una relación directa del signo solicitado con los servicios a proteger.

Sin embargo, este órgano de alzada considera que la marca de servicio **INTERNATIONAL**



**FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, sí contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que consistan en: “(...) *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*”. De la transcripción del inciso d) se concluye, que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “*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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, **4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**), por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicio **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, en clase 35 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger con el signo solicitado, y por ende, no procede su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad



Industrial, por cuanto el signo que se solicita su registración no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, y de ésto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. Debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro del signo solicitado, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por lo que a la marca de servicio **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, no se le puede autorizar su inscripción.

Bajo esta línea de pensamiento, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*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 ASOCIACIÓN), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSIÓN); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”*”

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo 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. El autor Jorge Otamendi, en la



obra citada “Derecho de Marcas”, deja claro que: *“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. (...) El nombre o designación distingue a los competidores, no dice quién es el que desarrolla la o las actividades. 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”, ob. Cit., p. 21), toda vez que 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, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado, ya que por su naturaleza, resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos las contempla entre los signos susceptibles de registro, siempre y cuando cumplan con las característica fundamental de ser distintivas.

Además, la marca de servicio solicitada puede catalogarse como un signo complejo, complejidad que por sí, hace que la marca de servicio en estudio, carezca de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: *“...carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad...”* y que se consideran: *“carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo...”* (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Madrid, Civitas, 2002, p.p. 151 y 209).

**QUINTO.** El apelante alega que la marca que se solicita registrar, es utilizada tanto como marca en la prestación de un servicio, así como nombre comercial, que goza de uso, fama y notoriedad desde mucho años, ya que el evento anual que se impulsa y promueve en Costa Rica, es de trascendencia internacional, por lo que debe considerarse plenamente su uso y



antigüedad, debiendo aplicarse el numeral 8 del Convenio de París. Respecto a la notoriedad de las marcas, el autor Carlos Fernández-Novoa ha señalado que: *“la marca notoria es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...”* (**“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p.32**). En ese mismo sentido, Manuel Areán Lalín, la ha definido como: *“...la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada....”* (**La protección de la marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, p.268**). De ahí que, no son las partes en un juicio, ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del solicitante, de que la marca es notoria. Esto quiere decir, que la calificación de una marca como notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión, a través de una gran campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva, por la calidad excepcional del producto, o por su bajo precio.

Así, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren a: a) el grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo, ya sea por distinción; b) a la extensión geográfica del área comercial en que la marca es usada y c) al grado de



reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo. Desde esta perspectiva, los numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son los cánones que regulan la protección de las marcas notorias.

En el presente asunto, este Tribunal concluye que de la prueba aportada por el representante de la empresa **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no se prueba la alegada notoriedad, respecto a los parámetros dados por el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que lo alegado por la parte recurrente y de la prueba aportada a los autos –de la que parte de ella son simples fotocopias (ver folios 47 a 49), no se satisfacen los requerimientos para que la marca de servicio **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, se le otorgue tal categoría, toda vez que no se puede afirmar que la marca de servicio solicitada, goza de un reconocimiento consolidado por parte del sector pertinente del público; además que la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca de servicio, no está debidamente demostrada, como tampoco lo está su antigüedad y su uso constante, así como el análisis de la producción y el mercadeo de los productos que dicha marca de servicio distingue, tal y como lo exige el numeral 45 de la citada Ley de Marcas. A mayor abundamiento, la poca prueba aportada no lo fue en su totalidad, ya que a folio 42 se ofrece *“una bolsa de las que se utiliza para la mercadería que se vende en las tiendas mi representada”* y ésta no fue aportada.

**SEXTO.** Con relación al argumento del recurrente, sobre la procedencia de la inscripción de la marca de servicio que se solicita, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este Tribunal concluye que el mismo no es de aplicación en el presente asunto, toda vez que dicho numeral está referido exclusivamente a la protección que deben darle los países adherentes al nombre comercial, sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de



comercio, y el presente asunto está referido a la solicitud de la marca de servicio que nos ocupa, por lo que no son de recibo los alegatos respecto a este punto.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva respecto de esos servicios, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicio solicitada **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**, para proteger y distinguir servicios de publicidad, servicios de publicidad de promoción de eventos relacionados con la industria de la moda, vestido, calzado y accesorios, modelaje y cosméticos, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cuatro minutos del diecinueve de mayo de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, jurisprudenciales y de doctrina invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, como apoderado especial de la empresa **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Industrial, a las nueve horas, treinta y cuatro minutos del diecinueve de mayo de dos mil seis, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.-**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Walter Méndez Vargas**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

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

**Lic. Adolfo Durán Abarca**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## DESCRIPTORES

- Solicitud de inscripción de marca de servicio
- Marca intrínsecamente inadmisibile
- Marca con falta de distintiva