



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0627-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “SAX FEST COSTA RICA  
INTERNACIONAL (DISEÑO)”**

**SAX FEST COSTA RICA, S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 478-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 278-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Amada Sofía Pacheco González**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 8-0075-0283, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Sax Fest Costa Rica, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-494699, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta segundos del veintitrés de junio de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de enero de dos mil once, el señor **José Javier Valerio Hernández**, casado, profesor, con cédula de identidad 9-0090-0378, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de **SAX FEST COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Sax Fest Costa Rica Internacional (Diseño)**”, en Clases 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir, en **Clase 35**: “*Servicios de publicidad, promoción y*



*distribución de artículos promocionales”;* y en **Clase 41**: “*Servicios de presentaciones artísticas, actividades culturales, de formación, educación y esparcimiento relacionadas con el instrumento musical del saxofón y ensambles musicales. Formación y capacitación musical. Promotor y administrados cultural*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta segundos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de julio de dos mil once, la Licenciada **Amada Sofía Pacheco González**, en representación de la empresa **Sax Fest Costa Rica, S.A.**, apeló la resolución referida.

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó 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, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, por considerar que el signo marcario propuesto contiene palabras genéricas, que indican los servicios que se desea proteger, dado que relaciona en forma directa un festival de saxofón o relacionados con éste. Máxime que en el diseño aportado se encuentran varios elementos figurativos que hacen referencia a un saxofón. Esto hace que el signo resulte falto de distintividad, sea, una designación de uso común o usual en el lenguaje corriente que describe su objeto de protección, y por ello no es susceptible de protección registral.

Por su parte la apelante, alega que la palabra SAXFEST es un término de fantasía pues no existe en el idioma español. Señala que este término no es genérico, y que ha sido usado durante varios años en diversos tipos de servicios que no pueden circunscribirse a un festival de saxofón, sino que se extiende a otros servicios en clases 35 y 41. Que éste signo constituye ya una marca notoriamente conocida, en la cual se ha invertido recursos logrando que los consumidores la conozcan, distinguan y diferencien de otras marcas con iguales servicios.

Asimismo, manifiesta que el Registro, una vez examinada la marca propuesta, autorizó la publicación de los edictos correspondientes y no hubo oposición alguna, por lo que no cabe ya una prevención con base en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que han precluido las etapas procesales para ello. Alega que, con el fin de sanear el procedimiento, el Registrador retrotrae actuaciones procesales que ya están agotadas a pesar que no existe autorización legal expresa que permita al juez –en este caso el Registrador- a hacer prevenciones en este sentido, siendo que el artículo 315 del Código Procesal Civil circunscribe la facultad del juez a corregir actuaciones e integrar litisconsorcio para reponer trámites, pero no a reponer un plazo ya agotado dentro del proceso y que decida el fondo del asunto. En razón de los agravios relacionados, solicita sea inscrita la marca solicitada.

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



relación con los agravios expresados por el recurrente, señalando faltas en el procedimiento llevado a cabo por el Registro a quo, en el sentido de que con el objetivo de sanear el curso del proceso se repusieron plazos y actuaciones ya precluidas, señala esta Autoridad que dentro del procedimiento marcario, la función del Registro de la Propiedad Industrial es verificar que los signos marcarios propuestos cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En virtud de ello, de tener noticia de cualquier impedimento para su registro, en cualquier fase del procedimiento, es obligatorio notificar y conferir la audiencia respectiva a la parte interesada, de previo a emitir una resolución final, rigiéndose por lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública y en forma supletoria en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo aplicable el Código Procesal Civil únicamente cuando no exista ley especial.

Asimismo, una vez analizado el signo cuyo registro se solicita, este Tribunal arriba a la conclusión que, el término “**FEST**”, es ampliamente conocido como sinónimo de “FIESTA”, situación que se conecta con la expresión ampliamente conocida “OCTOBERFEST” y es la raíz de palabras tales como “festival”, “festivo”, entre otras, por lo que este término será leído por el consumidor como “**FIESTA**” o “**FESTIVO**”.

Por otra parte, el término “**SAX**”, en asociación con la parte gráfica, que representa precisamente cuatro figuras de saxofones, lleva al consumidor a asociarlo, en forma inmediata con ese instrumento musical.

Continuando con el análisis del elemento denominativo, al unir los dos vocablos anteriores con el término “**INTERNACIONAL**” y en asocio de la etiqueta o diseño que ha sido agregado, lleva a pensar en un “**FESTIVAL INTERNACIONAL DE SAXOFON EN COSTA RICA**”, es decir que el consumidor creería que se trata de una actividad de fiesta o festival internacional referida a saxofones que se realiza en Costa Rica. Esa es la impresión que genera la etiqueta y contrasta con la solicitud de la marca, que es precisamente para otro tipo de servicios, tales como servicios



de mercadeo y publicidad, en clase 35, resultando engañosa. Asimismo, es solicitada para proteger y distinguir servicios de presentaciones artísticas en clase 41, entre otros, lo que en general estaría bien, pero, vista la marca en su conjunto, *relaciona específicamente a saxofones o música de saxofón* y por lo tanto también resulta engañosa, contraviniendo además lo dispuesto en el inciso j) del Artículo 7 de la Ley de citas, dado lo cual debe confirmarse la resolución venida en Alzada.

En otro orden de cosas, alega el recurrente que el signo solicitado es una marca notoriamente conocida, en la cual se ha invertido muchos recursos y por ello ha logrado que los consumidores la conozcan, distingan y diferencien de otras marcas con iguales servicios, no obstante, omite aportar elementos probatorios que así lo demuestren, dado lo cual no son atendibles sus manifestaciones en este sentido.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger, y de esto 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 producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Amada Sofía Pacheco González**, en representación de la empresa **SAXFEST COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.



**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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Amada Sofía Pacheco González**, en representación de la empresa **SAXFEST COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“SAX FEST COSTA RICA INTERNACIONAL”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**