



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1210-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TELETON Activo 20-30 (DISEÑO ESPECIAL)” (03, 16, 24, 28 y 32)

ASOCIACION CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSE,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9699-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 330-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de abril del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Jeffrey Chaves Acuña**, conocido como Derek Chaves Acuña, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos noventa y uno- ciento cincuenta, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACION CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSE**, domiciliada en San José, cédula jurídica tres- cero cero dos- cero siete uno cinco siete cero, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y veintiocho segundos del ocho de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de octubre del dos mil ocho, el señor **Jeffrey Chaves Acuña**, en su condición indicada anteriormente, solicitó la inscripción de la marca **“TELETON Activo 20-30 (DISEÑO ESPECIAL)”**, en clases 03, 16, 24, 28 y 32 de la clasificación internacional, para proteger y



distinguir: 3.- Jabones, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos. 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clase, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) material para artistas. 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases. 28.- Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad. 32.- Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el 27 de marzo del 2009, la Licenciada **Maribell Alvarez Mora**, mayor, soltera, Abogada, en su condición de Presidente con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE TRES RIOS**, domiciliada en Tres Ríos, cédula jurídica tres – cero cero dos- cero siete ocho seis nueve tres, presentó oposición en contra de la solicitud de inscripción presentada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con catorce minutos y veintiocho segundos del ocho de setiembre del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“(...) POR TANTO:/ se resuelve: I . Declarar con lugar parcialmente la oposición , acogiendo la marca del “Diseño Especial”, sin la reserva del nombre “TELETÓN”, Activo 20-30 y el emblema de la “sierra con el reloj de arena”, interpuesta por la señorita MARIBEL ALVAREZ MORA, mayor, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE TRES RIOS, contra la solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO ESPECIAL”, presentado por el señor JEFFREY CHAVES ACUÑA, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ (...).”***

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Setiembre del 2009, el señor **Jeffrey Chaves Acuña**, en representación de la **ASOCIACION CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA**



INTERNACIONAL DE SAN JOSE, apeló la resolución referida, discrepando de las argumentaciones que indica el Registro.

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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por la representante de **ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE TRES RIOS**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” en clases 03, 16, 24, 28, 32 y 38 de la clasificación internacional, la cual se acoge sin la reserva del nombre “**TELETÓN Activo 20-30**” y del emblema de la “**sierra con el reloj de arena**”. Se explica en esta resolución que el distintivo marcario solicitado tiene inmerso el término “**TELETÓN**” y el emblema del Club Activo 20-30, que sirve para identificar este tipo de asociaciones de bienestar social a nivel nacional e internacional, por lo que al no ser apropiable dicho término ni su emblema es que se acoge parcialmente la oposición presentada, únicamente en cuanto a estos elementos, dicho en otras palabras el Registro no concede derecho alguno de exclusividad sobre los términos “**TELETÓN**”, “**Activo 20-30**” y el emblema de la “**sierra con el reloj de arena**”; ordenándose la inscripción de la marca solicitada con las reservas dichas.



En lo que respecta a lo alegado por el representante de la asociación recurrente en el escrito de apelación señala que la **ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ**, es titular de la marca de servicios “TELETON”, que se encuentra inscrita desde el 2 de julio de 2001 en el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, número de registro 124395, por lo cual al mantenerse el criterio expuesto en la resolución recurrida se estaría ante el contrasentido de negarle al titular de una marca registrada su utilización ante el mismo Registro donde se encuentra protegida.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. En el presente asunto, la marca que se pretende inscribir es un distintivo utilizado por varias Asociaciones que desarrollan actividades en el país, para un fin específico y similar, enfocadas hacia la comunidad y el bien social. Las personas reconocen a los Clubes Activo 20-30 como organizaciones de bienestar social y son **reconocidos** por este distintivo marcario como parte de una misma organización mundial, de lo cual se desprende que el emblema Activo 20-30 es utilizado abiertamente por varias organizaciones tanto a nivel nacional como internacional para distinguirse, por lo que no puede una sola de estas entidades apropiarse de un nombre que es utilizado por todas como conjunto, dirigidas a implementar las mismas políticas expuestas por el solicitante. Lo anterior podría llevar a confusión al consumidor, si se da la posibilidad de que una de ellas se apropie de un distintivo que las demás de igual manera utilizan para identificarse, por lo que la marca es **reconocida** para identificar este tipo de asociaciones y por lo tanto, el organismo legitimado para inscribirla, sería el organismo Activo 20-30 de carácter internacional.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA. Como lo indica el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, se define como marca: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Debemos partir que cuando se solicita la inscripción de una marca el trámite o procedimiento de inscripción conlleva por parte del calificador a quien le correspondió



el examen de esa solicitud, una serie de verificaciones a efecto de determinar que la marca solicitada no se encuentre dentro de las causales que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978, en adelante Ley de Marcas, o bien, analizar en caso que así sea, la interposición por parte de un tercero de una oposición, a efecto de determinar su procedencia.

En el caso que nos ocupa, se observa que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TELETON Activo 20-30 (DISEÑO ESPECIAL)**”, pretende proteger el término “**TELETON Activo 20-30**” y el signo o emblema “**sierra con el reloj de arena**” la cual es de uso común o general de todos los Clubes Activo 20-30 a nivel nacional e internacional, con lo cual se contraviene lo consignado en el artículo 7 literal m) de la citada ley que indica:

“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... m) 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.”.

El término “**TELETÓN**” es el distintivo de todos los Clubes Activo 20-30 Internacional que trabajan por los mismos ideales y objetivos y no solitariamente el Club Activo 20-30 de San José, siendo que además, el operador jurídico no puede pasar por inadvertido lo establecido en el artículo 8 incisos e) y g) , ibídem, que en lo interesa expresa:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante



del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

Asimismo el literal g) nos señala:

[...]

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.”

Como puede observarse, el contenido de la normativa citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando reproduzca o imite, total o parcialmente un emblema notoriamente conocido en cualquier Estado, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización, como es el caso que se está analizando, y en el que no consta en el expediente el consentimiento expreso para la utilización de este signo.

De esta manera podemos establecer, al igual que lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia citada en la resolución del a quo, tanto nacional como internacional, que toda marca debe revestir como característica indispensable la **DISTINTIVIDAD**, para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes o servicios, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos



similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor” (el subrayado es propio) (Tribunal Registral Administrativo, N° 174-2004 de las 14:30 horas del 17 de diciembre de 2004).

Este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue indicada en la resolución venida en alzada, el uso del distintivo **“TELETON Activo 20-30”**, faculta a las asociaciones que desarrollan actividades en el país, únicamente al uso del nombre como parte de una misma organización mundial, por lo que no puede una sola de estas entidades apropiarse de un nombre que es utilizado por todas las asociaciones que desarrollan actividades en el país, por lo cual analizada en forma global y conjunta, tal como es criterio del Registro de la Propiedad Industrial y la doctrina marcaria así lo recomienda, el distintivo marcario **“TELETÓN ACTIVO 20-30 (DISEÑO ESPECIAL)”** es reconocido en el público para distinguir las Asociaciones Activo 20-30 Internacional que hay en el país, por este motivo, con el fin de que no se incurra en un posible perjuicio para los intereses de los oponentes y pueda darse una confusión para el consumidor, y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria así lo recomiendan, corresponde declarar sin lugar la apelación presentada. Comparte este Tribunal lo resuelto por el a quo, no siendo de recibo lo manifestado por el recurrente al indicar que la **ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ** posee registrada la marca **“TELETON”** provocando un contrasentido al negarle al titular de una marca registrada su utilización, debido a que este acto de inscripción se realizó bajo diferentes criterios registrales a los actuales que razonan que dicho signo es inapropiable por un particular.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar es inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Jeffrey Chaves Acuña**, en representación de la **ASOCIACION CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y veintiocho segundos del ocho de setiembre del dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma.



SEXTO. 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 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Jeffrey Chaves Acuña**, en representación de la **ASOCIACION CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y veintiocho segundos del ocho de setiembre del dos mil nueve, la cual, en lo apelado, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33