



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0234-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TODO COSTA RICA
ES TERRITORIO TELCEL”**

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD,S. R.L. DE C.V., de México, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8200-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 475-2008

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del
nueve de setiembre del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, de México, sociedad constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Industriestrasse siete CH-seis mil trescientos uno, Zug, Suiza, con establecimiento administrativo y comercial, situado en Lago Alberto No. 366, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F., México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el veinte de octubre del dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición y calidad indicada, solicitó a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de

la marca de servicios “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL**” en clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir servicios de comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil siete, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Aaron Monetro Sequeira, en representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de octubre del dos mil siete, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y seis segundos del cinco de mayo del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL”**, en clase 38 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, de México, fundamentando su decisión en el artículo 7 incisos g), j) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que el signo distintivo **“TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL**, no contiene suficiente distintividad marcaria para hacer posible su registro, porque uno de los elementos denominativos corresponde al nombre de nuestro país, y el origen de la marca es México, lo que crea un alto riesgo de confusión y engaño en los consumidores al otorgar una característica o una procedencia de los servicios distinta a la verdadera, por lo que no es posible el registro de la misma.

Por su parte los alegatos de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el Registro indica que la marca solicitada carece de distintividad y es atributiva de cualidades, aduciendo, que su representada no hace expresa reserva de la palabra Costa Rica, y que en su conjunto y no en forma aislada la marca **TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL** goza de distintividad. Destaca, que la marca indicada no causa confusión y engaño en el consumidor sobre el origen del producto, ya que dicha marca es evocativa o sugestiva, y no como lo interpreta el señor Registrador, como una marca descriptiva y atributiva.

QUINTO: SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N^o 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2^a, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que



debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7ª y 8ª de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que 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.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No. 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló:

“(…) la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado



por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”.

SEXTO: De lo anterior, se desprende, que la marca debe cumplir una función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, a efecto de proteger a los consumidores a la hora de elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de unos productos de los de otro, y la procedencia de los mismos, de ahí, que aquel signo distintivo que contenga en su denominación, una indicación geográfica, de origen, o de procedencia (en la que se incluye el nombre de un país, como en el caso que nos ocupa, Costa Rica), debe permitir en forma transparente, que el consumidor pueda precisar el origen del determinado producto o servicio, ya que si la presentación del producto o servicio sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, ello, lleva a engaño al público consumidor, debiendo ser denegada la inscripción.

En el caso que nos ocupa, el Registro **a quo**, rechazó la solicitud de inscripción de la marca **“TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL”**, porque la misma está conformada por términos comunes, indicando, que a pesar de que la empresa solicitante no hace reserva del término Costa Rica, la misma podría inducir a engaño y confusión en lo referente a la procedencia u origen de los servicios, en virtud de que la marca es originaria de México, por lo que el signo solicitado no gozaría de distintividad, no siendo factible la inscripción del signo solicitado.

Conforme a lo indicado anteriormente, este Tribunal considera, que el Registro **a quo**, lleva



razón, cuando subraya, que el hecho de que la empresa solicitante no haya hecho reserva del nombre Costa Rica, podría inducir a engaño y confusión al consumidor, ello, por cuanto, la marca solicitada “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL**”, es utilizada para proteger y distinguir un servicio originario de México, por lo que el público consumidor, al momento de adquirir los servicios de **comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados**, podría imaginar, que los servicios designados con esa marca son de procedencia costarricense, cuando en realidad son de procedencia empresarial mexicana, circunstancia que permite, que el consumidor incurra en confusión con respecto al nombre geográfico.

Al respecto, el numeral 3 párrafo segundo, y 7 inciso l), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen por su orden:

“Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.

(...) Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o se apliquen las marcas” (el subrayado y la negrita no es del original).

“Artículo 7.- Marca inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...) l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente Ley”.

Por consiguiente, y tomando en consideración los presupuestos planteados por la normativa transcrita, nos permite señalar, que toda aquella marca que incluya dentro de su denominación nombres geográficos para distinguir un producto o servicio de otros que se encuentran en el



ámbito comercial, debe cumplir con un requisito en particular, el de contar con aptitud distintiva, lo cual hace posible que el consumidor pueda diferenciarlos, sin embargo, en el caso bajo estudio, tal y como lo señaláramos en líneas atrás, el signo distintivo pretendido podría llevar a engaño al consumidor, en el sentido de que está estableciendo en la mente del consumidor, el relacionar o asociar los servicios que desea proteger con un determinado territorio, en este caso Costa Rica, incurriendo, en la prohibición del numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas, el cual establece que no es objeto de registración, aquel signo distintivo que: *“Pueda **causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata**”*. (destacado en negrita no es del original), en concordancia con el inciso l) del artículo citado.

SÉTIMO: Partiendo del concepto de marca establecido en el considerando quinto de la presente resolución, tenemos, que el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos, no obstante, y en razón, de las consideraciones hechas anteriormente, vemos, que el signo distintivo **“TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL”, influye en la preferencia de los consumidores**, por cuanto los hace idear que una gran cantidad de personas está inclinándose por los servicios que distingue la marca en cuestión, por esa circunstancia, podríamos decir, que nos encontramos en presencia de una marca atributiva de cualidades, condición que pudieran no tener los servicios protegidos por la marca citada, situación, que también puede inducir a engaño, por lo que es aplicable el inciso j) del artículo 7, mencionado, de ahí, que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro a quo cuando señala:

“no necesariamente es cierta, como es que todo territorio costarricense es TELCEL, en alusión a que tiene cubierto el país con los servicios que pretende amparar dicha marca, máxime porque el país de origen de la presente marca de servicios es México”,



Además, no se comparte lo dicho por el apelante, cuando sostiene en su escrito de apelación, que el signo distintivo es evocativo, lo cual es óbice para su inscripción, pues, las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio, aspecto, que no se da en el caso concreto, ya que como lo mencionáramos, la marca referida, da la idea que los servicios que protege son los predilectos o los elegidos del público consumidor, en razón, de que con la expresión “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL**” se está comunicando a los consumidores, que todo el país a comprado los servicios protegidos por dicha marca, haciendo creer al consumidor, que es el mejor servicio, en relación con los demás que se encuentran en el mercado, por lo que no es dable decir, que dicho signo distintivo es evocativo.

Por otra parte, el distintivo marcario “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL**”, está compuesto de palabras que, atribuyen a los servicios que se pretenden proteger cualidades de “preferencia”, de “superioridad”, no constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible, por cuanto carece de aptitud distintiva intrínseca, requisito indispensable de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, para que proceda la inscripción de una marca.

OCTAVO: Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, el distintivo marcario solicitado “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL**” carece de aptitud distintiva intrínseca, por lo que permitirse su inscripción quebrantaría lo dispuesto en los incisos g), j) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE R.L. DE C.V. de México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

NOVENO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE R.L. DE C.V. de México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil siete, la que 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.SC. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.60.55