



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0781-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “!LLAMA YA! (DISEÑO)” (16)

FENIXONE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6377-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 491-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Augusto Arce Marín**, mayor, casado dos veces, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos setenta y cuatro-trescientos noventa, vecino de San José, del Auto Mercado de los Yoses, ciento veinticinco metros sur, casa a mano derecha, en su condición de apoderado especial administrativo de **FENIXONE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos ochenta y siete mil ochocientos veintitrés, organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat, Hazienda Vieja El Solar, Condominio 943, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de julio de dos mil once, el Licenciado Augusto Arce Marín, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “!LLAMA YA! (DISEÑO)”, en



clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “tarjeta telefónica”.

La representación aludida al folio 12 del expediente, **aclara**, que las tarjetas telefónicas son de cartón.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veintisiete minutos, cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, dispuso *“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de agosto de dos mil once, el Licenciado Augusto Arce Marín, en su condición de apoderado especial administrativo de **FENIXONE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de agosto de dos mil once declara sin lugar el recurso de revocatoria y 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 Jueza Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**!LLAMA YA! (DISEÑO)**”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo propuesto no genera distintividad y se vuelve descriptiva del producto a proteger en la clase 16 internacional, no resultando posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación, argumenta los hechos a partir del día siete de julio de dos mil once, momento en que se presentó la solicitud de la marca “!Llama Ya! (Diseño)”, en clase dieciséis de la nomenclatura internacional, para proteger tarjetas telefónicas hechas de cartón, expone las objeciones de forma y fondo. Hace referencia al tema de la distintividad y hace un estudio comparativo con otros signos a modo de ejemplo. Indica, que la frase “!Llama Ya!”, no posee las características de originalidad, innovación y unicidad, sin embargo no es ese el signo solicitado, sino el que une la frase –no apropiable- con una grafía determinada y que viene aparejado de un diseño con caracteres determinada que si son originales, innovadores y únicos en su conjunto. Que la marca “!Llama Ya!”, posee suficiente aptitud distintiva en su diseño y disposición para ser considerada un signo registrable en Costa Rica, al contar con elementos que analizados en su conjunto permitirán al público distinguirla de otros productos similares, lo cual no acarreará consecuencias dañosas para el consumidor. El criterio del registrador es precipitado y arbitrario, al hacer un análisis de rechazo basado en uno solo de los elementos de la marca, sin entrar a conocer sobre el resto de los elementos figurativos. No lleva tampoco razón en afirmar, que en los signos mixtos lo que queda en la mente del consumidor es el elemento denominativo, pues las marcas son perfectamente identificables por el público consumidor sin



que se cuente con la parte denominativa, aporta ejemplos como referencia. Señala que en nuestro medio nadie se refiere a las tarjetas telefónicas como “Llama Ya”, y aunque así fuera el signo no consiste únicamente en esta denominación, pues no es una marca denominativa sino mixta. Aduce, que en ningún momento se hace reserva de la frase “!Llama Ya!”, a sabiendas que es genérica, pero esto es la frase no la marca, criterio que el Registrador no llegó a discernir. Que el negar la posibilidad de inscripción de la marca lesiona no solo el derecho de los particulares de mi representada sino que también deviene en ilegal al interpretar de manera demasiado amplia los cuerpos legales y jurisprudenciales, abocándose el registrador potestades que no le corresponde en virtud de su investidura de funcionario público, lo cual lesiona el artículo 11 de la Ley Genral de la Administración Pública y excede lo establecido por el artículo 15 de ese mismo cuerpo normativo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Analizada la documentación que consta en el expediente, este Tribunal considera, que la marca pretendida “!**LLAMA YA! (DISEÑO)**”, es mixta, formada como lo señala la sociedad solicitante al folio 1 del expediente por una burbuja de diálogo de caricaturas en tonalidades azules, oscuras y un poco más claras y celeste cyan. Dentro de esa burbuja se observa un auricular de teléfono en color color, con cuatro líneas blancas delgadas que asemejan que está sonando. Debajo de éste auricular se lee LLAMA YA en letras gruesas, en imprenta y en color amarillo opaco con una leve sombra en color azul oscuro. A ambos lados de la burbuja de diálogo se encuentran dos signos de admiración, en la misma tonalidad de la burbuja, que se insertan un poco en ella, no debe autorizarse su registración, toda vez que contraviene no solamente lo dispuesto por el inciso g), sino también lo preceptuado en el inciso d), ambos del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínseca, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente contengan elementos que califican alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, 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 identificar o de sus características... 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). (el subrayado no es del original).

La no inscripción de la marca de fábrica **“!LLAMA YA! (DISEÑO)”**, para distinguir en clase 16 de la Clasificación de Niza **“tarjetas telefónicas de cartón”**, se fundamenta en que la denominación en su conjunto es **descriptiva**, ya que ésta indica o comunica al consumidor de forma directa una característica del producto que pretende amparar, que es permitir hacer llamadas en el instante **!LLAMA YA!**, con una tarjeta telefónica de cartón, nótese que ésta expresión se encuentra entre dos signos de admiración los cuales al igual que el auricular sobre la frase mencionada y el color amarillo hacen énfasis en ese enunciado, incitando al consumidor a llamar ya, ahora, para lo cual debe adquirir la tarjeta citada. Como puede apreciarse, si bien el signo no designa el producto, como bien lo señala la representación de la sociedad apelante cuando alega que **“En nuestro medio nadie se refiere a las tarjetas telefónicas como !Llama Ya! (...)”**, éste sí describe una característica del mismo, tal y como se indicara supra, por lo que el distintivo a registrar se relaciona con el producto a proteger **“tarjetas telefónicas de cartón”**, de ahí que este Tribunal concluye que no resulta factible autorizar el registro del signo pretendido, ya que como se expuso, dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que únicamente califican o describen los productos que se pretenden proteger, posición que se contempla en lo indicado por el tratadista Jorge Otamendi en la cita doctrinaria supra., por lo que lleva razón el Registro cuando en la resolución venida en alzada indica **“ (...) las palabras o vocablos que lo constituyen son descriptivas del producto a proteger (...)”**



Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita para su registración, no tiene suficiente aptitud distintiva respecto al producto a distinguir, derivándose de esto la imposibilidad de su registro y consecuente protección, ya que el vocablo “**!LLAMA YA!**”, va a quedar grabado en la mente del consumidor, vinculándose así esta frase con una característica del tipo de producto que va a proteger, sea todo lo referente a tarjetas telefónicas de cartón, de allí, que no tiene la distintividad necesaria requerida para ser inscrita. Recuérdese que la capacidad distintiva de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo 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.

Bajo esta premisa, debido a que el signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del artículo citado, por lo que a la marca de fábrica pretendida, no se le puede autorizar su inscripción, por lo que este Tribunal no comparte lo señalado por la sociedad apelante cuando manifiesta “*En conclusión !Llama Ya! Posee la suficiente aptitud distintiva en su diseño y disposición para ser considerada un signo registrable en Costa Rica (...)*”,

Alega la recurrente, que no se hace reserva del término !Llama Ya!, a sabiendas que es genérica, pero esto es la frase no la marca, criterio que el Registrador no llegó a discernir, no puede tener eco en la presente resolución. Ya por el Voto N° 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once, se aclaró que:

“La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad



*Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo.”*

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. En el presente asunto, el producto a proteger **“tarjetas telefónicas de cartón”**, posee en común su naturaleza de llamar. Así, y aunque el apelante se esfuerce en su argumento de suprimir el elemento **“¡LLAMA YA!”**, del conjunto presentado, el consumidor lo apreciará como parte del signo, el cual lo entenderá referido a llama ya. En virtud de ello considera este Tribunal, que la sociedad recurrente en lugar de utilizar la posibilidad conferida por el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, sostuvo su tesis de la no reserva del término **“¡LLAMA YA!”**, por lo indicado líneas atrás este Tribunal no acoge dicho alegato.

La defensa esgrimida por la representación de la sociedad recurrente, referido a que el registrador es precipitado y arbitrario, al hacer un análisis de rechazo basado en uno solo de los elementos de la marca, sin entrar a conocer sobre el resto de los elementos figurativos del signo. No lleva razón, asimismo, cuando afirma, que en los signos mixtos lo que queda en la mente del consumidor es el elemento denominativo, pues las marcas son perfectamente identificables por el público consumidor sin que se cuente con la parte denominativa, no se



acoge este alegato, dado que el Registro en la resolución mediante la cual conoce el recurso de revocatoria interpuesto por la apelante, deja claro, que el signo es mixto, y que al momento de analizarlo se debe considerar lo señalado por el tratadista Fernández-Nova, en lo relativo a la pauta de la visión de conjunto, a saber lo de la supremacía del elemento dominante, que por su carácter peculiar es captado más fácilmente por el consumidor al visualizar la marca en su totalidad, posición que comparte este Tribunal, cuando señala el tratadista mencionado, que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos **“Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316**), siendo, que el elemento que sobresale en el distintivo a inscribir es **“!LLAMA YA!”**, ello, implica, que para llegar a concluir que dicha expresión es la que prevalece dentro del conjunto, también es necesario analizar los demás componentes que acompañan a esa parte denominativa, ya que se está frente a un distintivo mixto, y no ante una marca figurativa, que es precisamente lo que pretende la sociedad apelante, en el sentido, que lo que busca es que se analice únicamente la parte figurativa, por el hecho de que ésta no hizo reserva de la expresión **“!LLAMA YA! (DISEÑO)”**, tal y como se expuso líneas atrás.

CUARTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias del producto a proteger, además de carecer de aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada **“!LLAMA YA! (DISEÑO)”**, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Augusto Arce Marín**, en su condición de apoderado especial administrativo de **FENIXONE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma.



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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Augusto Arce Marín**, en su condición de apoderado especial administrativo de **FENIXONE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, 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 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