



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0468-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “PURA VIDA MOVIE”

PANAMERICAN MOVIES LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1525-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 496-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, cuarenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por **Derek Smits Romero**, mayor, casado, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad 9-071-252, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PANAMERICAN MOVIES LIMITADA**, cédula de persona jurídica número 3-102-561933, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, dieciocho minutos, trece segundos del primero de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el veintidós de febrero de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Derek Smits Romero**, de calidades y en la condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial “**PURA VIDA MOVIE**”, que consiste en la leyenda estilizada de esas palabras sin logotipo, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la realización de producciones fílmicas.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, dieciocho minutos, trece segundos del primero de junio de dos mil diez, resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el señor Smits Romero, en la representación dicha, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil diez, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución emitida y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial determinó denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**PURA VIDA MOVIE**” con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en



concordancia con el artículo 41 de su Reglamento por considerar que el signo propuesto se compone de palabras de uso común, por lo que carece de la necesaria distintividad para obtener protección registral, debido a lo común en nuestro medio de la expresión “**PURA VIDA**” y que el término agregado “**MOVIE**” tampoco le suministra esa distintividad.

La recurrente, inicia su escrito de interposición del recurso indicando que el signo solicitado consiste en las palabras “**PURA VIDA movie**”, donde las dos primeras palabras están escritas en mayúscula, la tercera en letra de menor tamaño, todas las letras en color verde, “...en letra tipo “Times New Roman”, sobre un logo en acabado fotográfico, en el cual se observa una cascada cayendo sobre na pequeña laguna, seguido al centro de un volcán en erupción, y al final, una campo primaveral en flor, con flores amarillas...” Asimismo, alega que una vez que se tome en cuenta la aclaración en cuanto al logo agregado queda sin efecto la afirmación del Registro en el sentido de que el signo solicitado no es novedoso y carece de originalidad. Agrega que tanto la expresión “**PURA VIDA**”, como otras acepciones que reflejan la misma connotación costarricense a la que hace alusión, han sido aceptadas en Costa Rica como parte de diferentes registros marcarios inscritos que las utilizan, tales como “The Tico Times”, “Tico-Pager”, “Pura Vida Retreat and Spa”, “Pura Vida al Día”, entre otros, dado lo cual, en aplicación del Principio Constitucional de igualdad ante la ley, no puede el Registro rechazar su solicitud. Considera el recurrente que el signo solicitado con la aclaración presentada en ese mismo escrito, reúne los elementos de distintividad, novedad, originalidad, perceptibilidad, e inconfundibilidad necesarios para transformarse en un derecho marcario.

Posteriormente, en escrito presentado el 21 de junio de 2010 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el recurrente plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución dictada a las 15:12:18 horas del 10 de junio de 2010, mediante la cual se declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado en contra de la resolución final relacionada en el Resultando Segundo anterior, con el objeto de que sea



aceptada la modificación del signo solicitado, agregándole el diseño indicado, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas que, precisamente, es una “norma autorizante” que permite al petitionerio modificar o corregir la marca en cualquier momento del trámite, salvo que se considere que el mismo constituye un cambio esencial, en cuyo caso debe fundamentarse en ese sentido lo resuelto.

Por último, en escrito presentado ante este Tribunal el veintiuno de junio de dos mil diez, reitera la modificación en cuanto al diseño que pretende agregar al signo solicitado, manifestando su inconformidad con la resolución mediante la cual el Registro rechaza el recurso de revocatoria y admite el de apelación, afirmando que la misma carece de fundamento alguno, por cuanto esa Autoridad debió aceptar la variación planteada y entrar a valorar si dicha modificación permite el registro solicitado, con ello violenta el principio de celeridad procesal, contenido en los principios de eficacia y eficiencia de la administración, que junto al de “...*buen servicio público, obligan a la Administración, a tomar aquellas medidas necesarias para que, trastornos burocráticos, no vayan en contra del administrado...prefiera obligar a la nueva presentación de requisitos y documentos, antes de revisar, si las variaciones propuestas, alcanzan para dar vida, al solicitado derecho marcario...*” Dado todo esto, solicita sea revocada la resolución que impugna.

TERCERO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.



Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, establecen expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el registrador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada; es decir, que como resultado de esta calificación, se dé la certeza de que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, no es engañoso o contrario a las buenas costumbres, con el fin de que su inscripción no produzca confusión al consumidor y que a la vez, impida que su registración sea dañina para los competidores y el comercio en general. De ahí que, de adolecer el nombre comercial solicitado, de prohibiciones absolutas, debe denegarse la inscripción pedida, tal y como lo informa el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra señala: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”*.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente asunto, la empresa **PANAMERICAN MOVIES LIMITADA**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“PURA VIDA movie”** para



proteger un establecimiento comercial dedicado a la realización de producciones fílmicas, la cual fue denegada con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, en virtud de que el término “PURA VIDA” resulta de uso común en nuestro medio, que caracteriza el ser costarricense, el espíritu de los ticos.

Ya este Tribunal, en reiteradas resoluciones se ha manifestado sobre el uso de la expresión “PURA VIDA”, dentro de estas en los **Votos No 304-2006** de las 11 horas del 26 de setiembre de 2006, citada por el Registro *a quo* en la resolución apelada y el **No. 100-2008** de las 12:45 horas, del 25 de febrero de 2008, afirmando que:

“...Al respecto, es importante destacar que según el Diccionario de Costarriqueñismos, la expresión se ha venido utilizando como: Interjección de Saludo entre los Jóvenes, y 2.- como sinónimo de “*la persona buena, afable, que cae bien, simpática...*”. Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, tal y como lo manifiesta la representante de la sociedad recurrente, es un término de uso común que viene a significar un saludo propio entre los costarricenses. En esta expresión se pone actualmente en realce el “*espíritu de los ticos*”. En igual sentido, esta expresión ya no se limita a significar y calificar a una persona, sino también a un producto o un servicio del cual se quiere decir que es bueno, agradable. Este costarriqueñismo se ha convertido en un símbolo del ser costarricense, por lo que además, puede relacionar de alguna forma cualquier servicio o producto o persona con Costa Rica, que ha pasado a ser una acepción propia de un país e incluida dentro del lenguaje típico del costarricense, indicativa del origen tico y de la calidad de simpático, bueno, agradable, de buen gusto. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva.



Al ser la expresión *pura vida*, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito y de agradable entre otras similares, al pretender apropiarse de esta expresión que forma parte del lenguaje popular del costarricense, convertida en un “*modismo*”, tal y como lo señala la empresa recurrente, que identifica parte de la cultura costarricense que nos pertenece a todos los costarricenses, y constituye realmente un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, y como tal, no debe ser protegido registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, el nombre comercial solicitado contiene la expresión “**PURA VIDA**”, por lo que ésta no puede ser apropiable por una persona física o jurídica, ya que tal y como se indica, es una expresión de uso común, idiomática, que si bien en el pasado fue objeto de apropiación, actualmente en su evolución, por ser una frase de uso común, no puede ser objeto de registración, tal y como lo ha venido resolviendo este Tribunal, como por ejemplo en el voto No. 304-2006 de las once horas del veintiséis de setiembre de dos mil seis...”

Nótese además, que el nombre comercial solicitado incluye el término “**MOVIE**”, que en idioma español se traduce como “película o filme” y siendo que el giro del establecimiento comercial a proteger es precisamente la “realización de producciones filmicas” de lo que resulta claro que dicho término hace referencia directa a ese giro comercial, siendo genérico y de uso común para el mismo, por lo que, tal y como afirma el *a quo*, el nombre comercial solicitado, carece de distintividad, que es una de las características que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, y por ende su registración es improcedente, por razones propiamente intrínsecas del signo solicitado.

Dado todo lo anterior, no resultan de recibo en esta instancia los agravios esbozados por el apelante, en primer lugar porque el signo solicitado, desde su escrito inicial se configura



como un signo denominativo, es decir que solamente contiene palabras, por lo que su modificación a un signo mixto, sea constituido por palabras y por elementos figurativos, lo que resulta ser una modificación esencial y en aplicación del numeral 11 citado en la resolución que recurre, no es admisible por cuanto lo que procede es precisamente que el interesado plantee una nueva solicitud, tal y como indicó el Registro *a quo* en la resolución que deniega el recurso de revocatoria.

La anterior aclaración deja sin fundamento la mayoría de los agravios sostenidos por el recurrente y que ha relacionado con la obligación, que supuestamente, tendría la Autoridad Registral, de aceptar la modificación propuesta para convertir el nombre comercial que solicita de un signo denominativo a un signo mixto, y que con dicha aceptación el signo solicitado si reuniría los elementos de distintividad, novedad, originalidad, perceptibilidad, e inconfundibilidad necesarios para transformarse en un derecho marcario.

Por otra parte, alude el apelante al Principio Constitucional de igualdad ante la ley, al señalar que el Registro ha aceptado la acepción “pura vida” en otros registros, sin embargo, advierte esta Autoridad que la presente resolución puede fundamentarse única y exclusivamente en los autos que constan dentro de éste expediente, lo que implica la improcedencia de entrar a valorar, en este asunto, los motivos que permitieron los otros registros que relaciona el recurrente.

Por último, pretende el apelante recurrir también la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:18 horas del 10 de junio de 2010, en la cual se declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado en contra de la resolución final. Cabe recordar al gestionante que dicha resolución consiste en un *acto de mero trámite y no en un acto final* que decida de forma directa el asunto. Mediante dicha resolución se denegó el recurso de revocatoria planteado por la representación de la empresa solicitante y por consiguiente, *no es procedente el recurso de apelación ante una segunda instancia*, de conformidad con el



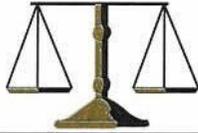
artículo *557 del Código Procesal Civil*, de aplicación supletoria en la materia, el cual establece: “... *Efectos de la revocatoria. Contra el auto en que se deniegue una revocatoria no habrá recurso...*”, tal y como también lo dispone el artículo *25 inciso a)* de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, **No. 8039**, que establece: “... *Competencia del Tribunal. El Tribunal Registral Administrativo conocerá: a) De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional...*”. Asimismo, considera esta Autoridad, dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 11 de la Ley de Marcas y en el criterio vertido por este mismo Tribunal en el Voto No. 304-2006, dado lo cual resulta inadmisibles en esta sede dicho recurso.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el nombre comercial propuesto “**PURA VIDA movie**” (**DISEÑO**), no puede ser inscrito, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Derek Smits Romero, representando a la empresa **PANAMERICAN MOVIES LIMITADA**.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 presentado por el señor **Derek Smits Romero**, representando a la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

PANAMERICAN MOVIES LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, dieciocho minutos, trece segundos del primero de junio de dos mil diez, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora