



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0718- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “COSTA RICA FILM SUPPORT” (35)

CELEESTIN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-3601)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 641-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, casada una vez, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de **CELEESTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, San José, Edificio Fuente Cantos Primer Piso frente a Hospital Cima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, veintitrés minutos, siete segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil once, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**COSTA RICA FILM SUPPORT (DISEÑO)**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional



de Niza, para proteger y distinguir: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, veintitrés minutos, siete segundos del veinte de julio de dos mil once, dispuso “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 35**”.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil once, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **CELEESTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, un segundo del cinco 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 el Juez Arguedas Pérez, 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 fundamentándose en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **COSTA RICA FILM SUPPORT (DISEÑO)**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño respecto a los servicios que desea proteger, por lo cual no es posible el registro del mismo.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo**, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **CELEESTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en tiempo y forma presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sobre la resolución de las dieciséis horas veintitrés minutos del 20 de julio del 2011 (...)*”. (Ver folio 19), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 30) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual esta Instancia comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando en la resolución venida en alzada indica que el “(...) *El signo COSTA RICA FILM SUPPORT (DISEÑO) está constituido por términos que causan engaño y confusión con respecto a los productos que se desean proteger, ya que en el Logo encontramos el vocablo “FILM SOPPORT”, circunstancia que no es real ya que lo que se desea proteger es la “Publicidad”,; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”; con lo que se denota la confusión que le causaría al consumidor promedio, ya que al observar el distintivo nos vende la idea de que lo que se protege son servicios FILMICOS, situación que no es cierta, por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la solicitud. Así, las coas, es claro que la marca propuesta “COSTA RICA FILM SUPPORT (DISEÑO”, efectivamente puede llegar a causar confusión en el público consumidor en razón que podría pensar de que los servicios estarían relacionados con “filmaciones”; lo que puede fácilmente confundir al consumidor;*



sobre el signo, y los servicios que se pretenden proteger”, de tal manera, considera este Tribunal, que la marca que se analiza informa a los consumidores que los servicios que se intentan amparar son **“filmaciones”**, lo que podría hacer incurrir en confusión a los consumidores, ya que éste podría pensar que los servicios que va adquirir son filmicos, toda vez que la expresión **“COSTA RICA FILM SUPPORT (DISEÑO)”** se traduce como **“SOPORTE FILMICO DE COSTA RICA”**, cuando los servicios a proteger son otros, tal y como se desprende de folio 3 del expediente, de ahí, que ésta podría resultar eventualmente engañosa para el consumidor medio. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marca un signo 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”**, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234)**.

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa **“teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca”**, de ahí, que el engaño,



siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como ocurre en el caso de la marca que aspira registrar la sociedad **CELEESTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**. Así las cosas, tenemos que, el signo solicitado aparte de ser engañoso, no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios al cual se aplica, por lo que lleva razón el Registro en aplicar el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Además, de lo antes expuesto, considera importante este Tribunal agregar que sobre la palabra “**COSTA RICA**”, que acompaña a la expresión “**FILM SUPPORT**”, no puede darse un aprovechamiento y utilización ya que no consta en el expediente la autorización de la autoridad competente del Estado, que manifieste la anuencia de que el signo propuesto contenga en su denominación el nombre de este Estado, tal como lo establece el numeral 7 literal m) de la Ley de Marcas referida, que indica “ (...) *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el (...) denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización*”, esa autorización es necesaria no sólo porque la Ley lo dice, sino porque la doctrina al respecto se ha referido en los siguientes términos: “*La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría*



repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.” (Lic. Mauricio Jalife Daré. Marcas. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Ista. Pag. 41).

CUARTO. De conformidad con lo expuesto, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal que la marca pretendida “**COSTA RICA FILM SUPPORT (DISEÑO)**”, no resulta inscribible por razones intrínsecas, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CELEESTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, veintitrés minutos, siete segundos del veinte de julio 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 y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CELEESTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, veintitrés minutos, siete segundos del veinte de julio 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

Roberto Arguedas Pérez

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

TE. Marca engañosa

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69