



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2005-0087-TRA-PI-228-09

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS”

REEF EXPLORER SUBMARINES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3820-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 677-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-557-443, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, con domicilio en 500 Tidwell Street, Cedar Hill, Texas 75104, U.S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta minutos y veinte segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 19 de junio de 2003, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**, solicitó el registro de la marca de servicios “**PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**”, en **Clase 35** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir servicios de promoción de los intereses de los instructores y pilotos de submarinos.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta minutos y veinte segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de enero de 2009, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios durante el plazo conferido mediante audiencia de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve, ante este Tribunal.

CUARTO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. 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 las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, 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 el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en representación de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) ***En tiempo y forma, presento recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:20 del 19 de enero del 2009. Ante el Superior expondré los argumentos. (...)***” (ver folio 57), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 63) 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.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la



apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundamentamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, posibilita a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**”, propuesta por la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**, los literales **c)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “...*el signo propuesto contiene elementos literarios genéricos de los servicios que se desean proteger en clase 35 internacional, y que carece de distintividad, particularmente por no contener elementos que le den dicha aptitud; por lo cual no es posible el registro del mismo, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales c), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...*”

Al respecto, considera este Tribunal que al signo que se pretende registrar, le es aplicable además, lo dispuesto por el numeral d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que la marca solicitada se compone solamente de elementos denominativos que resultan totalmente genéricos y descriptivos de los servicios a proteger (tales como promoción de los intereses de los instructores y pilotos de submarinos), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como



consecuencia de ello, no tiene distintividad (inciso g)), todos de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Así las cosas, el registro del signo propuesto: “**PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**”, que traducido al español significaría: “**ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES DE PILOTOS DE SUBMARINOS**”, para proteger y distinguir en **Clase 35** de la clasificación internacional, “*servicios de promoción de los intereses de los instructores y pilotos de submarinos*”, no puede ser autorizado, por tratarse de una designación común y usual para referirse en el mercado a los citados servicios, además de carecer de distintividad respecto de tales servicios, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.



En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto, sea, la frase “**PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**”, es “**ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES DE PILOTOS DE SUBMARINOS**”, salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad.

Por consiguiente, adolece el signo propuesto por la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINES INC.**, de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos **c)** y **d)** del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SUBMARINE PILOT INSTRUCTORS**” por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Claudio Murillo Ramírez**, como Apoderado Especial de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINE INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta minutos y veinte segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

CUARTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Claudio Murillo Ramírez**, como Apoderado Especial de la empresa **REEF EXPLORER SUBMARINE INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta minutos y veinte segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Guadalupe Ortiz Mora, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55