



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0986-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “EXTREME DIGITAL CINEMA”

CINEMARK USA, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8669-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 712-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco del veintitrés de agosto del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Cinemark USA, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Texas, domiciliada en 3900 Dallas Parkway, Suite 500, Plano, Estado de Texas 75093, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del trece de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**EXTREME DIGITAL**



CINEMA”, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de salas de cine*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del trece de octubre de dos mil once, el 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 1° de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Cinemark USA, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como



fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar engaño y es carente de distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 41. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas (...). Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”*.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro en razón de que la marca “EXTREME DIGITAL CINEMA” es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, catalogados así tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, por cuanto los servicios que protegerá la marca son servicios de salas de cine. La marca propuesta es una forma atractiva de impactar la vista del usuario, para llamar su atención, y provocarle una curiosidad por asistir a sus salas de cine con el fin de disfrutar de las películas y en nada conllevará una marca como esta a confusión a los usuarios, en vista de que identifican claramente el concepto de CINEMARK con su marca “EXTREME DIGITAL CINEMA”. Debiendo tomar en cuenta que la empresa CINEMARK USA, INC., es altamente conocida en nuestro país, en vista de que sus salas de cine se encuentran en centros comerciales tales como los llamados “MULTIPLAZA” sea del Este o del Oeste. Agrega que en otras palabras, si bien es cierto la marca “EXTREME DIGITAL CINEMA” puede tener un contenido conceptual, el mismo es sugestivo de los servicios que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva, por cuanto no califica estos servicios y por el contrario, se presenta de manera única y llamativa, cuyos competidores no han presentado algo semejante en el mercado y ese hecho de novedad y distintividad, no la convierte tampoco en una marca confusionista, por cuanto “EXTREME DIGITAL CINEMA” en realidad no define en si mismo ningún servicio, que pueda el usuario imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, y en ello consiste la novedad de esta marca en servicios



de la clase 41; por lo tanto si estamos frente a esta, la misma no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los servicios que desea proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada **“EXTREME DIGITAL CINEMA”** contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen 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 descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar 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 distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. 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). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“EXTREME DIGITAL CINEMA”**, en clase 41 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.



Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al ser la marca que nos ocupa meramente denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**EXTREME DIGITAL CINEMA**”, términos que traducidos al español significan “**CINE DIGITAL EXTREMO**”, característica que se encuentra presente en los servicios que se pretenden distinguir con éstos, a saber “*salas de cine*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o



servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (Ver Votos Nos. 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192, 1282 y 1286 de 2011, dictados por este Tribunal). En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** como solicitante, en su escritos de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, 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 de servicios “**EXTREME DIGITAL CINEMA**” por su falta de distintividad, con respecto a los servicios que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto de los servicios que protegería, de conformidad con lo establecido en el



inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**EXTREME DIGITAL CINEMA**”, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Cinemark USA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del trece de octubre de dos mil once, la cual en este acto 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Cinemark USA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del trece de octubre de dos mil



once, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**EXTREME DIGITAL CINEMA**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55