



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0502-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “FILM & ARTS” (38 Y 41)

PRAMER S.C.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10-918)

Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos.

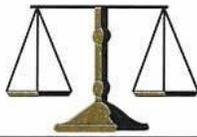
VOTO N° 726-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del siete de noviembre del dos mil once

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, Abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PRAMER S.C.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Argentina, con domicilio en Bonpland 1745, C 1414 CMU Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con un minuto y trece segundos del ocho de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 5 de febrero del 2010, Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **PRAMER S.C.A.**, solicitó el registro de la marca de servicios “**FILM & ARTS**” en **Clase 38 y 41** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: En Clase 38, emisión de programas de televisión a través de señales de aire y/o cable y/o satélite y/o internet. En Clase 41, producción y montaje de programas de televisión para ser emitidos a través de señales de aire y/o cable y/o satélite y/o internet.



SEGUNDO. Que mediante Auto de Prevención el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y doce segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, indicó que la marca no resulta ser novedosa, no existe originalidad, que los vocablos que lo constituyen son descriptivas y adolece básicamente de problemas de distintividad, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con un minuto y trece segundos del ocho de junio de dos mil diez, 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 (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil diez, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su representación dicha, apeló la resolución referida.

QUINTO. 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, 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 Jueza Kattia Mora Cordero; 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto consideró que el signo marcario “**FILM & ARTS**” contiene elementos literarios de uso común y genérico que relacionados con los productos que se desean proteger en clase 38 y 41 de la Clasificación Internacional, carece de distintividad especialmente por designar claramente los servicios a proteger, por lo cual resulta inapropiable por parte de un particular, trasgrediendo el artículo sétimo, literales c), y g) de la Ley de Marcas.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que la resolución impugnada carece de fundamento legal y discrepa de los argumentos esgrimidos, por cuanto la marca no se encuentra dentro de las premisas previstas en los literales d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Con respecto al inciso d) del artículo citado alega que la marca solicitada no constituye un término que sea utilizado exclusivamente para describir los servicios que se pretenden distinguir en las clases 38 y 41. Agrega además que la denominación **FILM & ARTS** a lo sumo debiera considerarse una denominación evocativa o sugestiva de las características o particularidades del servicio, pero un término para describirlo directamente y con respecto al literal g) la frase **FILM & ARTS** no es común con respecto a los servicios que se pretenden proteger, ofreciendo como prueba para demostrar el carácter distintivo de la marca certificaciones de los registros obtenidos para el signo propuesto en otras jurisdicciones principalmente en su país de origen Argentina.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. 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 de servicios “**FILM & ARTS**”, propuesta por la empresa **PRAMER S.C.A.**, los literales c) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por haber considerado que : “...*el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de usos comunes y genéricos que relacionados con los servicios que se desean proteger en clases 38 y 41 internacional, carece de distintividad, particularmente por designar claramente los servicios a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de*

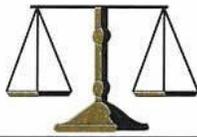


uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma...”

Asimismo, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, de tal forma que el signo propuesto contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos y de uso común, lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y g), teniendo como consecuencia de ello que no tiene distintividad, todos de nuestra Ley de Marcas.

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 al literal c) 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**FILM & ARTS**”, que traducido al español significaría: “**Filme o película y arte**”, para proteger y distinguir en **Clase 38 y 41** de la clasificación internacional, por tratarse de una designación común y usual para referirse en el mercado a los servicios que se pretende proteger y trasmite muy claramente la idea de los



productos que se quiere proteger o distinguir, **además de carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas. Además no lleva razón el apelante en sus alegatos que van más que todo a defender que la marca solicitada no es descriptiva, situación que no es la que objeta el Registro de la Propiedad Industrial, lo cual se aclara en la resolución apelada en su 1er Considerando.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto, sea, la frase “FILM & ARTS”, es “Filme y arte”, sería entonces sin lugar a dudas el servicio a proteger la emisión, producción y montaje de programas de televisión a través de señales de aire y/o cable, con lo cual salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **PRAMER S.C.A.**, la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el incisos **c)** 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 “**FILM & ARTS**”, por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería. Finalmente respecto a lo alegado de certificaciones de registros obtenidos para el signo propuesto en otras jurisdicciones principalmente en su país de origen Argentina, debe tenerse presente el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005 de este Tribunal, “... *la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la*



marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **PRAMER S.C.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con un minuto y trece segundos del ocho de junio de dos mil diez, la cual, en lo apelado, 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.**

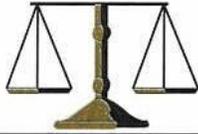
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55