



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0632-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”

PRODUCCIONES BITV S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1215-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 727-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del siete de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- cero setecientos tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCCIONES BITV S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada 13 Calle 2-60 Zona 10 Edificio Topacio Azul Oficina 102, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con trece segundo del primero de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de enero de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”**, en clase 38 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de telecomunicaciones, conversar una*



persona con otra, transmitir mensajes de una persona a otra, poner en comunicación oral y visual a una persona con otra, por radio o por televisión, difusión de programas de radio o de televisión”. Aclarando posteriormente mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 24 de mayo de 2010, que el servicio que se pretende proteger y distinguir es: “un programa de televisión que se trata de la promoción y publicidad de bienes inmuebles, que enseña, describe y muestra las diferentes propiedades que están a la venta”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con trece segundos del primero de julio 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. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de junio de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **PRODUCCIONES BITV S.A.**, apeló la resolución referida, expresando 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 el Juez Suárez Baltodano, 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, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas. El Registro consideró que: *“(...) que dada la conformación de la marca ya apuntada, se denota claramente que se trata de una frase que pertenece al lenguaje corriente y que tal y como se presenta, indica que se trata de un programa de televisión, dedicado a la venta de bienes inmuebles por medio de un programa de televisión, por lo que el signo marcario es carente de distintividad por no tener los elementos de originalidad; además, la misma es descriptiva de las características de los servicios que pretende proteger; (...) el signo solicitado no cae dentro de las categorías de marca evocativa ya que en este caso el signo “BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)” mas bien puede ser catalogada como descriptiva ya que esta le da la idea al consumidor del tipo de servicios que intenta proteger. (...) en virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no es original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características del servicio de que se trata; de ahí que se transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literal g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*.

Por su parte, alega la parte apelante que la marca “BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”, que los servicios que se pretenden proteger es un programa de televisión que enseña, describe y muestra las diferentes propiedades que están a la venta, por lo que se está solicitando su registro en la clase 38, siendo así como no provoca confusión en el público consumidor con



relación a los bienes inmuebles ya que le programa se trata de la promoción y publicidad de bienes inmuebles, por lo que sí es analizada de forma global y no de forma individual palabra por palabra y analizando el diseño que la conforma el cual es uno de los elementos más llamativos es evidente la aptitud distintiva que tiene ya que la misma le otorga al servicio que pretende proteger una identidad propia la cual la diferencia de los servicios de otras empresas y no se provoca confusión en el consumidor, por lo que en ese mismo sentido, estamos frente a lo que la doctrina llama las marcas evocativas.

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 **“BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”** 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 “BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”, en clase 38 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 servicios que se pretenden proteger y distinguir, a saber: *“un programa de televisión que se trata de la promoción y publicidad de bienes inmuebles, que enseña, describe y muestra las diferentes propiedades que están a la venta”*; 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 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.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: *“(…) A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)”*.



En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile 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).**

Valga acotar también, que el Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia que en una marca del tipo mixta debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar la distintividad, ya que el consumidor utilizará este elemento, si aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir con ella en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. **(Ver Voto N° 352-2008 de las 10:15 horas del 14 de julio de 2008 y Voto N° 166-2010 de las 8:30 horas de 22 de febrero de 2010, ambos dictados por este Tribunal).** Al ser poco distintivos los elementos del diseño en su conjunto, el análisis debe versar por lo tanto en la distintividad del término **“BIENES INMUEBLES.TV”**.



Para determinar la distintividad de la marca la referencia principal nos la da el artículo 2 de la Ley de Marcas que indica:

*“(...) **Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

De esta forma se debe analizar si la marca solicitada es suficientemente distintiva o susceptible de identificar los productos frente a los de su misma especie o clase en el mercado. Del análisis hecho anteriormente se determinó que la marca mixta de servicios **“BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”**, por su efecto en el diseño de la misma resulta ser centrado en los términos **“BIENES INMUEBLES.TV”**, quedando casi imperceptible su diseño. Por esa razón se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción, en virtud de una ojeada sencilla, es **“BIENES INMUEBLES.TV”**, el cual es el elemento central de la denominación, donde esa evocación resulta al consumidor muy fuerte y directa a los términos **“BIENES INMUEBLES.TV**, impresión que le quedará en la mente al consumidor y le llevará a presuponer que el contenido de los servicios es **“bienes inmuebles y televisión”**, y le llevará a presuponer que el contenido de los servicios en su promoción y publicidad es **“un programa televisivo relacionado con bienes inmuebles”**. 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 OPTIMUN-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 (...)”.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **PRODUCCIONES BITV S.A.**, 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 **“BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, además de 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 inatendibles.



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 “**BIENES INMUEBLES.TV (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“los servicios de un programa de televisión que se trata de la promoción y publicidad de bienes inmuebles, que enseña, describe y muestra las diferentes propiedades que están a la venta”*, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCCIONES BITV S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con trece segundos del primero de julio de dos mil diez, 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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCCIONES BITV S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con trece segundos del primero de julio de dos mil diez. 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