



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2010-0604- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “TRANOPY (DISEÑO)”

RAIN FOREST TRAMS LDT., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 501-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 779-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en su condición de apoderada especial de la compañía **RAIN FOREST TRAMS LDT.**, empresa constituida bajo las leyes de Hong Kong, domiciliada en China Hong Kong City, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y dieciséis segundos del veintiséis de Mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de Enero de 2010, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos treinta y tres – novecientos treinta y nueve , solicitó en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de



organización, planificación y reservaciones de viajes, excursiones y tours incluyendo paseos en rieles aéreos sobre selvas y bosques tropicales, la inscripción de la marca de servicios:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con veintinueve minutos y dieciséis segundos del veintiséis de Mayo de dos mil diez, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TRANOPY (DISEÑO)**”, por considerar que contiene elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los servicios que desea proteger en clase 29 internacional, los hace carentes de distintividad al manifestar en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger por lo que resulta inapropiable por parte de un particular , por lo que no es posible el registro de la misma por cuanto transgrede el literal d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Julio del 2010, el Licenciado **Lizano Pacheco**, en la calidad y condición señalada, interpuso recurso de apelación, y 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 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 Mora Cordero, 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. LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir



los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TRANOPY (DISEÑO)**”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 inciso g), y también considera este Órgano Colegiado que también le es aplicable el inciso d) de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:



d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que sea descriptiva respecto de los servicios que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca mixta, que transmiten al público consumidor un mensaje que describe en forma específica los servicios que se pretenden brindar. Obsérvese, que la expresión “**TRANOPY**” es *descriptiva* de los servicios que pretende distinguir, en el sentido, que los consumidores usuarios pueden inferir en forma directa e inmediata a que servicios se refiere, básicamente los servicios de tours de paseos por medio de rieles aéreos y diferentes eventos en este campo, y que claramente se demuestra al hacerse la traducción de la marca al español, tal y como lo comento el **a quo** en su resolución apelada. El signo pretendido como puede notarse, describe los servicios que se han de prestar, de ahí, que sea aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado. Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...)”. (LOBATO, Manuel. *Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211*).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su escrito de apelación, adolece el signo propuesto por cuenta de la



compañía **RAIN FOREST TRAMS LDT.**, 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 “**TRANOPY (DISEÑO)**” por su falta de distintividad, además de ser descriptiva respecto de los servicios que protegería.

Alega la apelante, que la marca solicitada se encuentra inscrita en otros países, sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro de marca. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: *“Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”*, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria, y tampoco comparte este Tribunal lo alegado por el recurrente en cuanto a la notoriedad de la marca, toda vez que no se comprobó el status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas suficientes que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

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, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la compañía **RAIN FOREST TRAMS LDT.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y dieciséis segundos del veintiséis de Mayo de dos mil diez, la que en esta 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 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



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55