



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2009-0116-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “VIDEO TEACHER”

LEXICON MARKETING OPERATING LUXEMBOURG S.a.r.l., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 14946-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 790-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de **LEXICOM MARKETING OPERATING LUXEMBURGO S.á.r.l.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxemburgo, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de diciembre de 2007, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en la calidad dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDEO TEACHER”**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Publicaciones impresas, básicamente libros, manuales, panfletos y revistas en el campo de la instrucción de la lengua inglesa”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos con ocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, rechazó la inscripción solicitada, ya que consideró que trasgredía el artículo 7 incisos g) y j) 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 12 de setiembre de 2008, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en la calidad señalada, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**VIDEO TEACHER**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto carece de distintividad al contener términos descriptivos, cuyo significado puede inducir a error al consumidor al adquirir los productos a proteger, por lo que se



considera violentado el artículo 7° literales g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente apeló la resolución referida sin fundamentar ese recurso, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con quince minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, no se apersono ante este órgano.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. No obstante lo anterior, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, impone a este Órgano a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca “**VIDEO TEACHER**”.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que el Registro, de que la marca solicitada sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**VIDEO**” y “**TEACHER**”, que en el idioma español significan “ video” y “maestro”, términos ampliamente conocidos por el consumidor, lo cual tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refiere y aluden directamente a publicaciones, libros, manuales, revistas presentadas en video y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos.



En relación a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir sea para distinguir publicaciones impresas, básicamente libros, manuales, panfletos y revistas en el campo de la instrucción de la lengua inglesa, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que las publicaciones se reproducen o presentan en video y que son para enseñar, es decir que la pretendida marca, dota a los productos de un atributo que puede o no ser cierto. En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, ya que al estar compuesto de términos que en relación con los productos se convierten en atributivos de cualidades o características que pueden o no tener, se desprovee de todo carácter distintivo y conforme la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, se prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas, y en este sentido, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita puede resultar engañoso, pues al amparo de los productos que pretenden protegerse es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede dar seguridad de que se presenten en forma de video y que instruyan. Al respecto, precisamente el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*. Merece señalarse, que esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en*



mérito de un doble interés: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.). Por lo anterior, es claro que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la empresa **LEXICON MARKETING OPERATING LUXEMBOURG S.á.r.l.** en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos y ocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

QUINTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la empresa **LEXICON MARKETING OPERATING LUXEMBOURG S.á.r.l.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez



horas, cuarenta y ocho minutos y ocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, 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. Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Descriptor:



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