



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0503-TRA-PI-A

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TODO COSTA RICA
ES TERRITORIO CLARO”**

BCP. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 11182-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 870-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario público, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **BCP S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Florida 1970, Brooklin, 04565-001 Sao Paulo, SP, Brasil, con establecimiento administrativo y comercial, situado en esa misma dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve minutos, quince segundos del diez de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el treinta de noviembre de dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**” en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir servicios de telecomunicaciones.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, nueve minutos, quince segundos del diez de mayo de dos mil diez dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Aaron Monetro Sequeira**, en representación de la sociedad solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de junio de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria y apelación y nulidad concomitante, siendo, que mediante resolución dictada por el Registro a las nueve horas, veinte minutos, cuarenta y siete segundos del ocho de junio de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad concomitante, y admitió el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, razón por la cual 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **BCP S.A.**, fundamentando su decisión en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que el signo distintivo “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**, es engañosa y no contiene suficiente distintividad marcaria para hacer posible su registro. Considera este Tribunal que también es de aplicación el inciso l) del artículo 7 citado, por las razones que expondrán a continuación.

Por su parte, los alegatos de la sociedad recurrente van dirigidos a señalar que la marca está compuesta por cinco palabras de uso común, conformando un signo perfectamente distintivo y original. Es muy importante recalcar, que un signo marcario por el sólo hecho de contener palabras de uso común, no lo hace inadmisibles. La objeción indica que la marca imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los servicios que desea proteger; se discrepa de este criterio, porque se trata de un signo evocativo. Desde nuestro punto de vista, la marca **TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO** no carece de distintividad, más bien se ubica en el margen de las marcas denominadas evocativas. Además, no describe en forma directa características ni cualidades de los servicios de la clase 38.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N^o 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2^a, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que



permite al 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, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7^a y 8^a de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que 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.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No. 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló:

“(...) la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es:



“el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”.

QUINTO. De lo anterior, se desprende, que la marca debe cumplir una función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, a efecto de proteger a los consumidores a la hora de elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de unos productos de los de otro, y la procedencia de los mismos, de ahí, que aquel signo distintivo que contenga en su denominación, una indicación geográfica, de origen, o de procedencia (en la que se incluye el nombre de un país, como en el caso que nos ocupa, Costa Rica), debe permitir en forma transparente, que el consumidor pueda precisar el origen del determinado producto o servicio, ya que si la presentación del producto o servicio sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, ello, lleva a engaño al público consumidor, debiendo ser denegada la inscripción.

En el caso que nos ocupa, el Registro **a quo**, rechazó la solicitud de inscripción de la marca **“TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO”**, porque la misma está conformada por términos comunes, indicando, que la misma podría inducir a engaño y confusión en lo referente a la procedencia u origen de los servicios, en virtud de que la marca es originaria de Brasil, siendo, que el consumidor al momento de adquirir los servicios de telecomunicaciones, podría pensar que los servicios designados son de procedencia costarricense, cuando en realidad son de procedencia empresarial Brasileña, por lo que el signo solicitado no gozaría de distintividad, no siendo factible la inscripción del signo solicitado.

Conforme a lo indicado anteriormente, este Tribunal considera, que el Registro **a quo**, lleva



razón, cuando subraya, que la marca solicitada puede llevar al consumidor a engaño y confusión, ello, por cuanto uno de los elementos que conforman la denominación del signo es “Costa Rica”, siendo, el origen de esa marca Brasil, circunstancia que permite, que el consumidor incurra en confusión con respecto al nombre geográfico.

Al respecto, el numeral 3 párrafo segundo, y 7 inciso 1), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen por su orden:

“Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.

*(...) Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las **marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o se apliquen tales marcas**”* (el subrayado y la negrita no es del original).

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

(...) 1) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente Ley”.

Por consiguiente, y tomando en consideración los presupuestos planteados por la normativa transcrita, nos permite señalar, que toda aquella marca que incluya dentro de su denominación nombres geográficos para distinguir un producto o servicio de otros que se encuentran en el ámbito comercial, debe cumplir con un requisito en particular, el de contar con aptitud distintiva, lo cual hace posible que el consumidor pueda diferenciarlos, sin embargo, en el caso bajo estudio, tal y como lo señaláramos líneas atrás, el signo distintivo pretendido podría llevar a engaño al consumidor, en el sentido de que el consumidor, podría relacionar o asociar los servicios que desea proteger con un determinado territorio, en este caso Costa Rica, incurriendo, en la



prohibición del numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas, el cual establece que no es objeto de registración, aquel signo distintivo 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”. (destacado en negrita no es del original), en concordancia con el inciso l) del artículo 7 citado.

SEXTO. Partiendo del concepto de marca establecido en el considerando cuarto de la presente resolución, tenemos, que el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan los productos o servicios con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos, no obstante, y en razón, de las consideraciones hechas anteriormente, vemos, que el signo distintivo “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**”, **influye en la preferencia de los consumidores**, por cuanto los hace idear que una gran cantidad de personas está inclinándose por los servicios que distingue la marca en cuestión, por esa circunstancia, podríamos decir, que nos encontramos en presencia de una marca atributiva de cualidades, condición que pudieran no tener los servicios protegidos por la marca citada, situación, que también puede inducir a engaño, por lo que es aplicable el inciso j) del artículo 7, mencionado, de ahí, que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro **a quo** cuando señala:

“(...) aquel signo distintivo que contenga en su denominación, una indicación geográfica, de origen, o de procedencia (en la que incluye el nombre de un país, como en el caso que nos ocupa, Costa Rica), debe permitir en forma transparente, que el consumidor pueda precisar el origen del determinado servicio, ya que si la presentación del servicio sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, ello, lleva a engaño al público consumidor, debiendo, ser denegada la inscripción”,

Además, no se comparte lo dicho por el apelante, cuando sostiene en su escrito de apelación, que



el signo distintivo es evocativo, lo cual es óbice para su inscripción, pues, las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio, aspecto, que no se da en el caso concreto, ya que como lo mencionáramos, la marca referida, da la idea que los servicios que protege son los predilectos o los elegidos del público consumidor, en razón, de que con la expresión “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**” se está comunicando a los consumidores, que todo el país a comprado los servicios protegidos por dicha marca, haciendo creer al consumidor, que es el mejor servicio, en relación con los demás que se encuentran en el mercado, por lo que no es dable decir, que dicho signo distintivo es evocativo.

Por otra parte, el distintivo marcario “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**”, está compuesto de palabras que, atribuyen a los servicios que se pretenden proteger cualidades de “preferencia”, de “superioridad”, no constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible, por cuanto carece de aptitud distintiva intrínseca, requisito indispensable de conformidad con el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, para que proceda la inscripción de una marca.

SÉTIMO. Respecto a la nulidad concomitante presentada por la representación de la sociedad recurrente, en el escrito de apelación, presentado ante este Tribunal, cabe destacar, que dicha representación no indica en su escrito (Ver folio 52), en qué forma o por qué motivos la resolución apelada es nula, el motivo por el cual solicita la nulidad concomitante de la resolución impugnada, de ahí, que considera este Tribunal que el Registro **a quo** lleva razón cuando a folios 53 y 54 del expediente argumenta que los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, establecen que las nulidades se impondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, ello, por cuanto revisada la resolución recurrida, no se encuentran en ella vicios de nulidad, por lo que lo solicitado no podrá ser concedido.

Por otra parte, y a pesar del hecho de que la representación de la sociedad apelante invoque que



existen antecedentes en los cuales se debe apoyar este Tribunal para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que esta Instancia se sienta comprometido a inscribir el signo pretendido, porque se trata de diferentes valoraciones en distintos momentos, por todo lo anterior, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución apelada.

OCTAVO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, el distintivo marcario solicitado “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**”, carece de aptitud distintiva intrínseca, por lo que permitirse su inscripción quebrantaría lo dispuesto en los incisos g), j) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **BCP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve minutos, quince segundos del diez de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **BCP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, nueve minutos, quince segundos del diez de mayo de dos mil diez, la que en este 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.60.55