

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0345-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca Mixta (Good will Campaign for the Pacific Sea Shepherd Conservation Society) (35, 41 y 42)

Abraham Stern Feterman, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2253)

Marcas y otros Signos



VOTO 0892-2016

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

Recurso de apelación interpuesto por la señora Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-034, en su condición de apoderada especial del señor Abraham Stern Feterman, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-706-337, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas dieciocho minutos cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 11:53:52 horas del 8 de marzo del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Marvin Céspedes Méndez, en su

condición de apoderado especial del señor Abraham Stern Feterman, solicitó la inscripción de la



marca de servicios

, en las siguientes clases:

Clase 35 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Servicios de promoción y publicidad para atizar la conciencia del público sobre la necesidad de preservar el ambiente; específicamente, la protección de especies submarinas, la protección especies submarinas en peligro de extinción; y promocionar la sensibilización del público sobre la necesidad de la conservación de los ecosistemas marinos.

Clase 41 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Servicios Educativos*; específicamente, de organización y dirección de seminario, congresos, exposiciones y presentaciones educativas de la naturaleza de lecturas en vivo, todas las anteriores alusivas a temas de ambiente y problemáticas ambientales. *Servicios de reporte de noticias*; específicamente, de proporcionar el contenido de noticias de actualidad a través de reportajes fotográficos, filmográficos y videográficos. *Servicios de formación*; específicamente, cursos de verano y programas para estudiantes universitarios en el campo de la sensibilización y protección ambiental, y materiales de curso distribuidos dentro de éste como libros, periódicos, revistas, video-films, CD-ROM y otras publicaciones todas relacionadas con temas del medio ambiente.

Clase 42 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Servicios de análisis e investigación científica en el campo de la conservación de los ecosistemas marinos, específicamente, de documentación y observancia para evidenciar la violación de tratados y leyes de mar. Servicios de consultoría en el campo de la investigación científica, ligados a la conservación de los ecosistemas marinos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas dieciocho minutos cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, indicó 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 la resolución mencionada, al ser las 15:15:40 del 31 de mayo del 2016, la señora Roxana Cordero Pereira, representante del señor Abraham Stern Feterman, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida. Admitido por el Registro de la Propiedad Industrial el recurso de apelación, conoce este Tribunal de alzada.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de dicha marca, por estar formada por palabras descriptivas que hacen que la propuesta no tenga la distintividad necesaria para su registro, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apoderada del señor Abraham Stern Feterman, argumentó en sus agravios, que su solicitud fue rectificada para no hacer reserva de los términos “CENTRAL AMERICA GOOD WILL CAMPAING FOR THE PACIFIC”, con el fin de que se analice la marca únicamente en cuanto a su diseño original y los términos SEA SHEPHERD CONSEVATION SOCIETY marca 252918 registrada; que el registrador no lleva razón al considerar que la marca carece de distintividad pues esta, sin caer en la descriptividad da una cierta idea de los servicios que protege, pero nunca describe exactamente como serán esos servicios. Por último, que existe incongruencia entre la prevención de fondo y la resolución de rechazo de plano, en donde las razones de ambas no coinciden, lo que le ocasiona un grave daño, ya que el rechazo proviene de que no se argumentó o modificó la solicitud en el momento oportuno

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto



posee la distintividad requerida para ser inscrito con respecto a las clases en las que fuera solicitada. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, contiene las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada de modo intrínseca como extrínseco, así como las reglas para su calificación.

Al analizar en conjunto la marca gestionada, se logra presenciar un amplio porcentaje de elementos distintivos tanto gráfico como fonéticos, tales como la cantidad de palabras, letras, sílabas, sonidos, terminación, pronunciación y el concepto de cada una de ellos unido al elemento gráfico que vistos en conjunto, tal como lo expresa el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, hace que estemos en presencia de un signo registrable.

Esta distintividad que se logra apreciar es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Respecto a la distintividad, ya este Tribunal se ha pronunciado de la siguiente forma:

“... para poder ser inscrita como tal, cualidad que no solo se otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor”. (Tribunal Registral Administrativo voto 1092-2015 de las nueve horas con diez minutos del 11 de diciembre del 2015).

Conforme a lo expuesto, el gestionante lleva razón en sus agravios al basarse en que su signo goza de distintividad. De la unión de los elementos que conforman el signo, se visualiza una marca que individualiza e identifica los servicios que desea proteger. El consumidor no se verá confundido al momento de acceder a esos servicios.



El signo solicitado está diseñado para proteger una organización y planificación de servicios en aras del cuidado y la protección amigable con el medio ambiente, así como el importante papel que se juega para el buen estado de los ecosistemas principalmente el marino, donde este elemento figurativo reforzará esa actividad.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la señora Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada del señor Abraham Stern Feterman, contra la resolución de las catorce horas dieciocho minutos cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, la cual se revoca para proceder a continuar con la inscripción de la solicitud para las clases internacionales 35, 41 y 42.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la señora Roxana Cordero Pereira, representante del señor Abraham Stern Feterman, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas dieciocho minutos cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de mayo del dos mil

dieciséis, la que en este acto *se revoca* para que se continúe con el trámite de inscripción de la



marca se servicios en clases 35, 41y 42 si otro motivo ajeno al aquí expuesto no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36