
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0567-TRA-PI

Solicitud marca de servicio “RÉGIMEN DISCIPLINARIO (DISEÑO)”

MARIO JOSÉ VARELA MARTÍNEZ., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-7125)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0085-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del trece de febrero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mario José Varela Martínez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 6-278-155, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:24 horas del 22 de octubre de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2018, el licenciado Mario José Varela Martínez, de calidades indicadas y en su condición personal, solicitó el registro de la marca de servicios REGIMEN DISCIPLINARIO en clase 45 internacional, para proteger: “*Servicios jurídicos.*” Cabe acotar que el logotipo de la solicitud inicial fue cambiado por el solicitante a folio 13 del expediente principal en razón de la prevención de fondo realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las 15:18:54 horas del 20 de agosto de 2018, visible a folio 10 del expediente principal, modificación que no fue aceptada por el Registro en la resolución final conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio del signo propuesto originalmente, procedió con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios propuesta en clase 45 internacional, presentada por el licenciado Mario José Varela Martínez, en su condición personal, en virtud de considerar que el signo resulta falto de distintividad y engañoso con respecto a los servicios que se desean proteger. En consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad contempladas por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Varela Martínez dentro de su escrito de agravios manifestó que lo que busca proteger el signo solicitado es un determinado servicio referente a materia laboral, y la denominación “RG SOLUCIONES LABORALES”, (signo sustituido por el original conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas) transmite un determinado mensaje, lo cual le informa al consumidor que se brinda un servicio específico en materia laboral. Por lo tanto, se considera que dicha denominación tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios que se desean proteger y que el mismo no causa engaño o confusión alguna. Agrega que el signo que se está solicitando no afecta ningún derecho de terceros, conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y que la resolución emitida por el Registro, no demuestra un profundo análisis de los razonamientos por los cuales denegó la marca pedida.

Asimismo, el apelante hace referencia al contenido de los artículos 28 y 46 de la Constitución Política, en el sentido del derecho al consumidor y a la libertad de comercio, así como a la protección de los derechos económicos. También hace referencia al artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia sobre medidas cautelares y cita el voto del Tribunal 0006-2017, que versa sobre el análisis de las marcas TUBOSTAR y TURBO, donde el Tribunal resolvió que se continuara con la inscripción de la marca TUBOSTAR.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no enlista hechos de tal carácter para la resolución de este asunto, siendo que el presente caso es de puro derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: *“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.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: *“... Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ... j) 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. ...”*.

De la normativa transcrita, se infiere que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más *genérico* o *descriptivo* sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece

en este mismo sentido el Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./ Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...”. [Voto No. 198 -2011]

Animismo, este Tribunal afirmo:

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues 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.) ... 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 ...”. [Voto No. 1054 -2011]

Ahora bien, siguiendo esa línea jurisprudencial emanada por el Tribunal, para el caso que nos ocupa se desprende que la marca de servicios propuesta originalmente bajo la denominación **REGIMEN DISCIPLINARIO**, que luego fue variada por el solicitante y apelante al signo



para la clase 45 internacional, éste último rechazado por el Registro conforme al artículo 11 de la Ley de rito y que no fue tomado en cuenta para su análisis en la resolución final y que igualmente protege “*Servicios jurídicos*”. Bajo este conocimiento y

como se desprende del signo originario, éste refiere a términos contradictorios con el servicio que se proyecta proteger, ya que el listado refiere a la protección y comercialización de “servicios jurídicos”, y el signo propuesto originariamente se restringe en su denominación al régimen disciplinario, lo cual podría conllevar a engaño al consumidor, que pretendiendo encontrar asesoría referida al tema disciplinario, encuentra que dentro de los servicios que se brinda no se contempla el indicado por la marca solicitada y aunque se contemplara indirectamente, lo cual es una suposición, la marca propuesta carece de distintividad, ya que no se identifica e individualiza dentro del mercado de otra marca de similar o igual denominación para proteger servicios de la misma naturaleza, máxime que ambas palabras son de uso común dentro del comercio en general. Cualquier persona física, jurídica o empresario podrá incluir dentro de sus propuestas marcarias esos términos que resultan inapropiables para un único comerciante. A la marca pedida **REGIMEN DISCIPLINARIO**, le hace falta el elemento identificador que le proporcionaría esa individualización dentro del tráfico mercantil, como podría ser el vocablo “María”, por indicar un ejemplo. Si tomamos el segundo signo propuesto que modifica al original en su parte esencial lo cual está prohibido por el artículo 11 citado, tampoco es procedente ya que la relación entre signo y listado también podría conllevar a engaño al consumidor, pues signo y servicios son contradictorios entre sí, ya que el diseño indica soluciones laborales y lo que se pretende proteger son servicios jurídicos en general.

Al contener la marca originalmente propuesta dicciones de connotación genérica y de uso común, las cuales no podrían ser considerados como elementos que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, conforme de esa manera se desprende del numeral 28 de la Ley de Marcas, que dice: “*Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio*”, ello en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de rito, que señala: “... b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...*”, por lo

que, al no contar el signo solicitado con elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la carga distintiva requerida, se debe proceder con la inadmisibilidad contemplada en el inciso g) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo. Bajo ese contexto el denominativo propuesto originariamente no solo podría inducir a engaño a los consumidores, sino que carece de distintividad conforme así lo indica el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el apelante en su escrito de agravios que lo que busca proteger el signo solicitado es un determinado servicio referente a materia laboral, y la denominación “RG SOLUCIONES LABORALES” transmite un determinado mensaje, lo cual le informa al consumidor que se brinda un servicio específico en materia laboral. Por lo tanto, se considera que dicha denominación tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios que se desean proteger y que el mismo no causa engaño o confusión alguna. Ante este agravio, no lleva razón el recurrente toda vez, que tal y como fue analizado por el Registro y que asiente este Tribunal, el signo modificado que es **RG SOLUCIONES LABORALES (diseño)**, no procede porque conforme al artículo 11 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos modifica la parte esencial de la marca originariamente propuesta. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Asimismo, el apelante hace referencia en su escrito de los artículos 28 y 46 de la Constitución Política, en el sentido del derecho al consumidor y a la libertad de comercio, así como a la protección de los derechos económicos. Respecto, de dichas manifestaciones es correcto lo que indica el recurrente, pero en otro contexto totalmente diferente al que se analiza. En este caso estamos frente a una solicitud de marca que debe ser estudiada conforme lo indica los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, con la finalidad de verificar la existencia de formalidades intrínsecas o extrínsecas que afecten lo peticionado. Conforme al estudio realizado por el calificador del Registro de la Propiedad Industrial, encontró que esta solicitud está afectada por las prohibiciones que indica el artículo 7 concretamente incisos g) y j).

Además, de no aceptar la modificación del signo originario por las razones dadas con anterioridad, conforme lo especifica el artículo 11 de la citada Ley de Marcas, ya que ese segundo signo modifica el elemento esencial del primero presentado, siendo ello una prohibición que establece ese artículo 11. Ante ello, la Administración Registral en modo alguno le está restringiendo al recurrente comercializar con la marca, concretamente restringir su libertad de comercio. Solo que si se pretende inscribir ese signo y que conste en la publicidad registral con efectos jurídicos hacia terceros y gozando el titular marcario de un derecho de exclusiva, la marca debe cumplir con las formalidades impuestas en la ley, de lo contrario es imposible para esta autoridad poder inscribirlo porque eso sí afectaría el principio de legalidad a que estamos sujetos los funcionarios públicos, debidamente establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en ese sentido se rechazan.

Por otra parte, respecto a los argumentos señalados por el apelante en cuanto al contenido del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, y los razonamientos por los cuales se denegó la marca pedida. La referencia respecto al artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia, sobre medidas cautelares y la cita del voto del Tribunal N° 0006-2017, que versa sobre el análisis de las marcas TUBOSTAR y TURBO, donde el Tribunal resolvió que se continuara con la inscripción de la marca TUBOSTAR. Respecto de los citados argumentos este Tribunal, no entra a emitir criterio alguno, toda vez, que la inadmisibilidad determinada en el signo marcario pedido versa sobre el contenido del artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas, no así por el artículo 8 de dicho cuerpo normativo. En razón de ellos esas argumentaciones no tienen relación alguna con el presente caso y, en consecuencia, se rechazan sus razonamientos en ese sentido.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Mario José Varela Martínez, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:24 horas del 22 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Mario José Varela Martínez, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:24 horas del 22 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la marca de servicios **REGIMEN DISCIPLINARIO** para la clase 45 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora