

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2017-0243-TRA-PI (SIDIGE 2019-0031-TRA-PI)



TEXAS TECH UNIVERSITY  
Costa Rica

## SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

TEXAS TECH UNIVERSITY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-10363)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0264-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas trece minutos del cinco de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de **TEXAS TECH UNIVERSITY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Texas, con domicilio en 2500 Broadway, Lubbock, Texas, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:38:34 horas del 7 de abril de 2017.


**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño.**

## CONSIDERANDO


**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La empresa apelante presentó solicitud



TEXAS TECH UNIVERSITY  
Costa Rica

de inscripción como marca de servicios del signo  para distinguir servicios educativos, a saber, la organización e implementación de cursos de instrucción en el nivel universitario, organización y dirección de conferencias educativas y exposiciones académicas, promoción de investigación académica, servicios de entretenimiento, a saber, organización y dirección de competiciones atléticas, torneos deportivos, exposiciones, espectáculos en vivo y festivales, en clase 41 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo pedido por razones extrínsecas, ya que

se encuentra inscrita a nombre de Max Otárola Nietzen la marca  , registro 259203, para los mismos servicios, por lo que contraviene el inciso a) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expuso como agravios:

Que el titular del registro 259203, es un titular ilegítimo ya que no cuenta con ningún documento válido que lo autorice a la utilización o reproducción de una marca utilizada en diferentes mercados de TEXAS TECH UNIVERSITY.

Que la marca solicitada es un signo notoriamente conocido, por lo que se le debe dar la protección del artículo 44 de la ley de marcas y no permitir la imitación como lo es la marca registrada.


El titular del registro realizó la inscripción bajo un acto de mala fe, que se aprovecha del

---

prestigio del signo y las facilidades y ventajas que otorga el sistema registral nacional para adueñarse de un signo que no le pertenece.

Solicita el suspenso del expediente en virtud que presentó proceso de nulidad contra el registro 259203.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que la marca de servicios  , inscrita bajo el registro 259203, para distinguir servicios de la clase 41 se encuentra anulada desde el 2 de febrero del 2019, según certificación adjunta a folios 33 y 34 del legajo de apelación.


2. Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 08:10 horas del 24 de abril de 2020, este Tribunal comunicó al recurrente el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020, y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que se refiriera a este en relación con la autorización para inscribir marcas que reproduzcan la denominación Costa Rica, folio 164 del legajo de apelación.

3. Que a folio 167 del legajo de apelación la recurrente contesta la audiencia de prueba para mejor resolver e indica que no reivindica el término COSTA RICA de la marca solicitada, que por error se había omitido la no reivindicación de dicho término.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS.** Se desprende de los hechos probados que el impedimento extrínseco para el registro de la marca solicitada dejó de existir con la nulidad del registro 259203, pero dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este Órgano que es

necesario analizar el conjunto marcario solicitado  , ya que usa la denominación **Costa Rica**, y para ello se requiere de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.


Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la procedencia empresarial, que enseña que todos los productos o servicios que distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma empresa.

---

Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es utilizada



TEXAS TECH UNIVERSITY  
Costa Rica

su denominación en la marca, verbigracia: “”, cualquier consumidor puede pensar que los servicios prestados con dicha marca cuentan con el respaldo estatal costarricense y por ende para que eso se materialice se requiere de la autorización del inciso m) citado.

Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del artículo 7, en el tanto se utilice en un signo marcario sea el nombre de un Estado o sus símbolos nacionales:

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de diversas organizaciones

---

internacionales, protegiéndoles de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaría. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

**(Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense”. En Revista Digital Tribunal Registral Administrativo, octubre 2011 – abril 2012, pp. 31-32).**

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, en respuesta a la solicitud de criterio técnico jurídico planteada por este Tribunal, sobre cuál es el órgano competente encargado de autorizar el uso de los símbolos patrios o institucionales citados en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, indica la importancia del por qué existe tal prohibición.

Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales o fabriles,

---

tiene asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el Estado, y es que la distribución de productos o servicios con marcas que se identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor a considerar que de alguna manera existe respaldo estatal para la misma, pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad costarricense”.

Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el desarrollo comercial del país, ya que no cualquier producto o servicio puede atribuirse tener el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo solicitado que en su denominación incluya el nombre de Costa Rica u otro símbolo nacional de los citados en su dictamen (folios 144 a 163 del legajo de apelación), requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

Según se desprende de los hechos probados, se le comunicó al recurrente sobre la autorización requerida para utilizar el nombre de **COSTA RICA** en su marca, pero no presento la autorización, únicamente indicó que no se reivindica dicho término, por lo tanto, la marca solicitada contraviene el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, **la no reivindicación del vocablo no puede suplir el requisito de autorización, ya que sigue apareciendo dentro del conjunto marcario**, y el consumidor igualmente la percibe y puede creer que la universidad cuenta con el aval o apoyo del Estado costarricense.

Consecuencia de las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación

---

planteado por **ROXANA CORDERO PEREIRA** representando a **TEXAS TECH UNIVERSITY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:38:34 horas del 7 de abril de 2017, la cual se confirma por las razones dictadas por el Tribunal, sea por contravenir el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM



## **EMBLEMAS NACIONALES**

**NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.77**