
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0430-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4887)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0288-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas siete minutos del doce de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, mayor, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-007-045337, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:28:22 horas del 4 de julio de 2019.

Redacta la Juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La Asociación de Guías y Scout de Costa Rica presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio el diseño



especial para distinguir prendas de vestir, en especial uniformes y/o camisas, en clase 25.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 16:28:22 horas del 4 de julio de 2019, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la asociación solicitante presentó recurso de apelación y expuso como agravios:

La marca solicitada debe ser analizada según el artículo 3 de la ley de marcas, ya que se permite la inscripción de los estampados, y el signo pretendido según lo citado no puede considerarse carente de distintividad.

El signo pretendido del uniforme Scout, no solo es una simple camiseta, sino que conlleva una serie de estampados únicos especiales que le brindan la distintividad para su registro. Existe una protección especial de conformidad con la ley 3992 “Ley de Cooperación del Estado a Asociación de Scouts”, que protege el uso incorrecto por parte de terceros del uniforme de los Scout.

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

1.- Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 14:55 horas del 28 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 (folios 21 al 46 del legajo de apelación).

2.- Que la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, aporta un nuevo



diseño donde elimina los emblemas del Estado (bandera) (folio 62 del legajo de apelación).

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. A. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo pedido, este Tribunal considera que no le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplica, como se desarrollará más adelante.

Bajo ese conocimiento, el análisis del signo solicitado se debe realizar en concordancia con el artículo 3 de la ley de marcas que reza:

Artículo 3°. -Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la

presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

En ese sentido, la marca solicitada por la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA** que constituye en un diseño especial es la siguiente:

Marca solicitada



Prendas de vestir, en especial uniformes y/o camisas.

Dicho signo visto en su conjunto resulta ser una camisa con una combinación de letras, números, escudos, elementos figurativos, cifras, estampados, cuenta con líneas, franjas disposiciones de colores, concretamente ese producto viene a ser el uniforme de los integrantes de la asociación de Scout y en ese tanto, se enmarca dentro de los signos que pueden constituir una marca. El Registro realiza un análisis incorrecto al indicar que el consumidor no retiene los elementos del diseño presentado para diferenciarlo de otro, donde más bien el diseño cuenta con una serie de características que lo hacen único y plenamente distintivo.

Por otro lado, en la ley de marcas no existe un tipo de prohibición para distinguir signos distintivos relacionados con instituciones públicas o privadas, cuyo fin no sea el ánimo de lucro. El Registro se extralimita al indicar que las marcas únicamente se pueden registrar para fines comerciales, lo cual es incorrecto, porque pueden existir signos para distinguir actividades culturales sin ánimo de lucro.

La calificación de la administración debe supeditarse dentro de un marco jurídico, a analizar las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la ley de marcas en lo que respecta a la inadmisibilidad de signos distintivos, y como se indicó, el signo solicitado no contraviene ninguno de los incisos de dicha normativa, además encaja perfectamente dentro de la lista de signos que pueden constituir una marca bajo la norma del artículo 3 de la ley de cita.

En resumen, el signo solicitado visto en su conjunto resulta distintivo para proteger prendas de vestir, en especial uniformes y/o camisas, cuya titularidad ostenta la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**.

B. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS.

Además de lo indicado en el apartado A, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este Órgano que



es necesario analizar el conjunto marcario solicitado, ya que dentro del mismo se presentó en un inicio la bandera de Costa Rica y la denominación Costa Rica, siendo que, estos elementos conforme al criterio técnico emitido por la Procuraduría General de la República, para ser utilizados 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.

En lo que respecta a la utilización del nombre Costa Rica, la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, puede utilizar ese término ya que la ley que la cobija No.5894 de 12 de marzo de 1976 lo permite. Al efecto, el artículo primero en lo que interesa dice lo siguiente:

Se constituye la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, fundada originalmente en el país con los nombres de Asociación de Guías Scouts de Costa Rica (...)

En ese contexto, este Tribunal no debe hacer diferencias donde la ley no lo indica y para todos los efectos, esta asociación puede utilizar el vocablo Costa Rica, porque así está autorizado por su ley constitutiva.

En cuanto al uso de símbolos patrios dentro del diseño marcario pedido, según se desprende de los hechos probados, se le comunicó al recurrente sobre la autorización requerida para utilizar la bandera de Costa Rica y para ello, se le notificó el criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la República. En ese contexto, el solicitante presentó ante esta Autoridad un nuevo diseño eliminando el símbolo patrio advertido tal como se visualiza en



el diseño . Al eliminarse el obstáculo prevenido, el signo no se encuentra dentro de la causal de inadmisibilidad del inciso m) del artículo 7 de la ley de marcas.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que la marca solicitada cumple con los requisitos de inscripción para la clase 25, de la Clasificación Internacional de Niza. Razón por la que, lo procedente es

declarar **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **PABLO E. GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:28:22 horas del 4 de julio de 2019, la que en este acto se revoca para continuar con el trámite de registro del signo, una vez que el solicitante aporte la suma de 25 dólares moneda de los Estados Unidos de América de conformidad con el inciso i) del artículo 94 de la ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:28:22 horas del 4 de julio de 2019, la cual en este acto se revoca para continuar con el trámite de registro del signo, una vez que el solicitante aporte la suma de 25 dólares moneda de los Estados Unidos de América de conformidad con el inciso i) del artículo 94 de la ley de marcas. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77