

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2017-00285-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de servicios:

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-10396)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0548-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, sociedad constituida en España, domiciliada en Felipe IV, 4, Madrid, España, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:13 horas del 24 de marzo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, el licenciado **Morera Víquez** de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios para proteger y distinguir, “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, facilitación de información relacionada con la educación, el entretenimiento y el deporte, organización de ferias y exposiciones con fines culturales o educativos, servicios de publicación de libros y textos no publicitarios, edición de libros, servicios de suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, organización de premios, concursos, coloquios, conferencias y congresos, servicios de museos (presentaciones, exposiciones)”, en clase 41 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. En resolución final de las 13:52:13 horas del 24 de marzo del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que esta es inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril del 2017, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las 10:36:58 horas del 3 de mayo del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, por haberse presentado en forma extemporánea, y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal por resolución de las 10:37:00 horas del 3 de mayo del 2017.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, solicita la inscripción de la marca de servicios “**DLE Diccionario de la lengua española (diseño)**”. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida deniega la inscripción del signo pretendido, porque considera que:

“[...] se debe tener claro [...] que la marca propuesta indica de manera clara las palabras genéricas **DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, por lo que con fundamento en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas [...] los servicios se deben limitar a los relacionados estrictamente con un **DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA**.

Con respecto a los argumentos del representante, este Registro reconoce que “el concepto diccionario actualmente puede “contemplar diferentes productos y servicios que se relacionan con este vocablo”, y es precisamente por esta razón que se previene

que el signo resulta engañoso con respecto a los servicios solicitados, pues estos no se encuentran limitados expresamente a lo relacionado con un diccionario de lengua española, y la sola mención del representante no es suficiente para eliminar el engaño, no es válido que se diga “que los servicios reivindicados en la solicitud inicial se encuentran directamente o indirectamente relacionados con los diccionarios electrónicos”, pues eso no nos dice que los servicios son limitados **directamente a un diccionario de lengua española**, no solo cualquier diccionario, ni tampoco se paga la tasa correspondiente por la limitación, pues los servicios fueron solicitados de manera amplia y general.

El signo [...] resulta engañoso para los servicios de la clase 41 internacional [...] con fundamento en el artículo sétimo literal j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Por su parte, el representante de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumenta: **1.-** Que los servicios reivindicados en la solicitud inicial se encuentran directa o indirectamente relacionados con los diccionarios electrónicos, por lo que la marca de su representada cumple una función didáctica, cultural, de formación ante el público, por lo que, una forma de cumplir su función de facilitamiento de información es a través de actividades deportivas y culturales, congresos, exposiciones, conferencias, además bajo su etiqueta se encarga de hacer publicaciones, brinda servicios de museo de sus vestigios, entre muchos otros con el fin de darse a conocer y de ejercer su papel de formación. **2.-** Señala además, que a efecto de que se proceda con el registro de la marca de su representada, solicita la modificación del diseño de la marca para

que en adelante sea



TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, puede observarse que la representación de la Asociación de Academias de la Lengua Española, solicitó la inscripción



de la marca de servicios para proteger y distinguir “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, facilitación de información relacionada con la educación, el entretenimiento y el deporte, organización de ferias y exposiciones con fines culturales o educativos, servicios de publicación de libros y textos no publicitarios, edición de libros, servicios de suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, organización de premios, concursos, coloquios, conferencias y congresos, servicios de museos (presentaciones, exposiciones)”, en clase 41 de la nomenclatura internacional. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de dicha marca porque la misma es engañosa en relación a los servicios solicitados, dado que éstos no se encuentran limitados o bien relacionados con un diccionario de la lengua española, por lo que lleva razón el Registro en señalar:

“[...] la sola mención del representante no es suficiente para eliminar el engaño, no es válido que se diga “que los servicios reivindicados en la solicitud inicial se encuentran directamente o indirectamente relacionados con los diccionarios electrónicos”, **pues eso no nos dice que los servicios son limitados directamente a un diccionario de lengua española** [...]. El signo es engañoso porque los servicios no se relacionan específica y exclusivamente a un diccionario de la lengua española”.

De ahí, que el Registro se fundamenta en el artículo 7 inciso j), y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para denegar la marca solicitada.

Vemos, entonces que, ante la denegatoria de la marca solicitada, el representante de la recurrente, apela dicha resolución. A folio 30 del expediente principal manifiesta que, a

efecto de que se proceda con el registro de la marca de su representada, solicita la

modificación del diseño, para que en adelante sea, . Dicha modificación no se acoge. Ello, porque de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de protección, como sucede en el caso que nos ocupa donde el solicitante realiza un cambio esencial, eliminando del signo solicitado la frase **Diccionario de la lengua española**, y dejando única y exclusivamente el diseño, lo que consideramos un cambio esencial en la marca. Por consiguiente, al no tomarse en cuenta la modificación, estima este Tribunal que debe confirmarse la resolución recurrida, ya que el

signo solicitado , imprime en la mente del consumidor que el servicio que se brinda están relacionados con un diccionario de la lengua española, y éste frente a los servicios que pretende proteger “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, facilitación de información relacionada con la educación, el entretenimiento y el deporte, organización de ferias y exposiciones con fines culturales o educativos, servicios de publicación de libros y textos no publicitarios, edición de libros, servicios de suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, organización de premios, concursos, coloquios, conferencias y congresos, servicios de museos (presentaciones, exposiciones)”, en clase 41 de la nomenclatura internacional, resulta engañoso. De ahí, que sea aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual impide la inscripción de un signo marcario cuando:

“[...] “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...]”.

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación, el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas, el cual establece que, cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, solo será acordado para este producto o servicio. En el caso particular el signo dentro de su denominación hace alusión a: “Diccionario de la lengua española”, por lo que se tendría que proteger ese servicio cuando cómo puede apreciarse a folio 1 y 2 del expediente principal la asociación solicitante lo que busca amparar son otros servicios, que no tienen relación alguna con “Diccionario de la lengua española”, por lo que contraviene el párrafo final del artículo 7, citado, y por ende resulta engañoso.

Por los argumentos, y cita normativa expuesta, este Tribunal estima que la marca solicitada no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:13 horas del 24 de marzo de 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**DLE Diccionario de la lengua española (diseño)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por los argumentos, y cita normativa expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:13 horas del 24 de marzo de 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**DLE Diccionario de la lengua española (diseño)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55