
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0409-TRA-PI



SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS “

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-8159, REGISTRO 269684, MOVIMIENTO 2-120013)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0727-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y ocho minutos del trece de noviembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **ALEJANDRO VILLEGAS RAMÍREZ**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 3-0275-0554 en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, sociedad organizada, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José Goicoechea el Alto de Guadalupe, 190 metros al norte del pali, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:57:31 horas del 4 de octubre del 2018.

Redacta la Jueza Ortiz Mora.

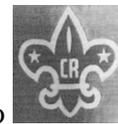
CONSIDERANDO

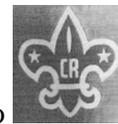
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Carlos Hernández Martínez**, en representación de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, presentó



acción de nulidad contra la marca de servicios , registro 269684, que protege y distingue en clase 41: servicios de educación, formación, esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales, así como organización y realización de charlas actividades educativas y de entretenimiento para niños y adultos. La nulidad la fundamentó en el hecho que la marca se registró en contravención de los incisos d), g) y m) del artículo 7 y el inciso c) del artículo 8, todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:57:31 horas



del 4 de octubre del 2018, rechazó la acción de nulidad presentada contra el signo , registro 269684.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **ALEJANDRO VILLEGAS RAMÍREZ** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que su representada no es un sujeto de derecho mercantil, no es comerciante, por sus fines no realiza ningún tipo de acto que conlleve a finalidades de lucro, por lo tanto, no puede ser tratada como comerciante al no realizar actividades de este tipo y en caso contrario se estaría incurriendo en grave injusticia y lesión de sus derechos.

Que el Registro incurre en error al señalar que no se demostró el uso anterior, por la simple razón que nunca ha utilizado una marca sino un símbolo que la representa ante la comunidad nacional y mundial de scouts.

Que su representada y la **ASOCIACIÓN DE GUIAS Y SCOUTS DE COSTA RICA** tienen los mismos fines, dan el mismo servicio, utilizan desde más de 100 años el mismo

método educativo y realizan las mismas actividades.

Que el signo que se pretende anular es descriptivo y carente de distintividad, la flor de lis tiene desde hace más de 100 años un carácter descriptivo a nivel mundial, ese símbolo identifica a un scout todo aquel que lo porta o utiliza como el símbolo scout. Símbolo que están fuera de todo lo que sea mercantil.

Que la marca registrada infringe el inciso m) del artículo 7 de la Ley de marcas ya que no cuenta con la autorización para utilizar las siglas “CR”, que son la abreviación de Costa Rica,

Agrega que la flor de lis es propiedad intelectual (derecho de autor) que le pertenece a Rober Baden- Powel de Giwell, creador de la mayoría de las insignias del movimiento scout, por lo que se debe cancelar la marca registrada, ya que la **ASOCIACIÓN DE GUIAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, no demuestra autorización alguna para su uso y su inscripción violenta tratados internacionales como el ADPIC.

Que la marca diseño de flor de lis es una marca notoria y famosa, creada desde el año 1907, por lo que se debe dar la protección del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. Por lo anterior, solicita que la resolución recurrida se revoque para que se acoja la nulidad presentada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1. Que en el registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la **ASOCIACIÓN DE GUIAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, la marca de servicios



, bajo el registro 269684, inscrita el 4 de abril de 2018 y vigente hasta el 4 de abril de 2028, para proteger y distinguir: servicios de educación, formación, esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales, así como organización y realización de

charlas actividades educativas y de entretenimiento para niños y adultos, en clase 41. Certificación visible a folios 99 y 100 del expediente principal.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado:



El uso anterior en el comercio de una forma real y efectiva de la marca “”, por parte de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**.

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para demostrar el uso anterior y notoriedad de su signo, el apelante aporta el siguiente elenco probatorio ante el Registro de origen:

- ✓ Certificaciones de personería jurídica de las asociaciones: **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO** y **ASOCIACIÓN DE EXPLORADORES SAN AGUSTÍN PALMARES-ALAJUELA**, las cuales cumplen con los requisitos legales para su respectivo análisis.
- ✓ Indica que ofrece enlaces de internet, para que mediante un buscador, la administración investigue todas las organizaciones, asociaciones y grupos de scouts existentes a nivel mundial. Sin embargo, la parte no aportó los enlaces específicos, simplemente realizó una mención.

En el Tribunal la oponente adjunta al expediente como prueba adicional a la indicada, la que se admite para su análisis, la siguiente:

- ✓ Enlace de la página web de la plataforma youtube.com, para mostrar los libros de Robert Baden Powel.
- ✓ Enlaces de páginas web para ver las cartas de Robert Baden Powel, dirigidas a los

responsables del movimiento scout, dando instrucciones que no es un movimiento comercial.

- ✓ Imágenes extraídas de la dirección electrónica sobre libros escritos por Robert Baden Powel.
- ✓ Referencia de antecedente de la Flor de Lis de scouts.es/la-flor-de-lis-insignia-scout/.
- ✓ Imágenes de Sir Robert Baden Powel con su uniforme que lleva la flor de lis.

QUINTO: Que 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.

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. Causales de inadmisibilidad intrínsecas. Indica el apelante que el signo que se pretende anular se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de los incisos d), g) y m) del artículo 7 de La ley de marcas y otros signos distintivos, ya que es descriptivo, carente de distintividad y no cuenta con la autorización para utilizar las siglas CR.

Efectuado el estudio de los agravios expuestos por el apelante, este Tribunal considera que



al signo registrado “” no le son aplicables los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de cita, que prevén la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto describa alguna característica del producto o servicio que distingue o carezca de aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los que se aplica, tal como se desarrollará adelante.

Conforme lo establece 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.



Bajo ese contexto el signo registrado  que protege: **Servicios de educación, formación, esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales, así como organización y realización de charlas actividades educativas y de entretenimiento para niños y adultos**, visto en su conjunto resulta en una combinación de letras, escudos, elementos figurativos, que no califican o describen los servicios que protege. En ese sentido, se enmarca dentro de los signos que pueden constituir una marca. Además, tal como lo indica el apelante la flor de lis representan una gran variedad de asociaciones todos con nombres diferentes y que utilizan la misma metodología. No es que es apropiable por una sociedad en específico, porque siempre conlleva algún elemento que la diferencia y que conlleva a la identificación de la asociación correspondiente, como es el caso de la registrada por la **ASOCIACIÓN DE GUIAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**.

Por otro lado, la ley de marcas no cuenta con ningún tipo de prohibición para distinguir signos distintivos relacionados con instituciones públicas o privadas cuyo fin no sea el ánimo de lucro, el apelante no lleva razón al indicar que las marcas únicamente se pueden registrar para fines comerciales, ya que pueden existir signos para distinguir actividades culturales sin ánimo de lucro, como los servicios que distingue la marca registrada. Por lo expuesto, el signo registrado no contraviene los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

B. En lo que respecta a la causal del inciso m) del artículo 7 de la cita ley, es importante aclarar que la **Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica** esta facultada para usar el nombre de Costa Rica o su abreviación CR, ya que la ley que la constituye “Ley de Cooperación del Estado a Asociación de Scouts, N°3992” lo permite, al indicar en su artículo primero:

El Estado cooperará al sostenimiento y desarrollo de la Asociación de Scouts de Costa Rica, la que es miembro del Movimiento Internacional de Boys Scouts.

Bajo ese contexto, la marca que se pretende anular no incurre en violación al citado inciso m), ya que la misma normativa así la denomina y la autoriza al uso de esa denominación del Estado costarricense.

C. Nulidad de la marca por uso anterior. El artículo 37 de la ley de marcas establece la nulidad de los registros marcarios, si su inscripción se realizó en contravención de alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo normativo.

En el presente caso el recurrente, además de indicar violación de los incisos d), g) y m) del artículo 7 citado, está basando su derecho en el uso anterior de la marca que se pretende anular, según el inciso c) del artículo 8 de la ley:

*c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por **resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.***

Por lo expuesto, corresponde en este acto analizar el uso anterior alegado por el apoderado de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, para determinar si el signo



inscrito fue registrado en contravención de la normativa marcaria.

Como primer punto, el artículo 4 de la Ley de Marcas, establece la prelación del derecho marcario y en su inciso a) indica:

Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

Por su parte el artículo 40 de la ley de marcas define el uso de un signo de la siguiente forma:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional (...)"

El artículo 25 anterior en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

(...) Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Al cuadro fáctico anterior, le sumamos las pruebas presentadas por la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, que consisten:

- ✓ Certificaciones de personería jurídica de las asociaciones: **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO** y **ASOCIACIÓN DE EXPLORADORES SAN AGUSTÍN PALMARES-ALAJUELA**, las cuales cumplen con los requisitos legales para su respectivo análisis.
- ✓ Enlace de la página web de la plataforma youtube.com, para mostrar los libros de Robert Baden Powel.
- ✓ Enlaces de páginas web para ver las cartas de Robert Baden Powel, dirigidas a los responsables del movimiento scout, dando instrucciones que no es un movimiento comercial.
- ✓ Imágenes extraídas de la dirección electrónica sobre libros escritos por Robert Baden Powel.
- ✓ Referencia de antecedente de la Flor de Lis de scouts.es/la-flor-de-lis-insignia-scout/.
- ✓ Imágenes de Sir Robert Baden Powel con su uniforme que lleva la flor de lis.

Con dicho material probatorio no se demuestra un uso real y efectivo en el comercio desde la fecha más antigua, en forma ininterrumpido o continua del signo en el tiempo para los servicios de la clase 41, que sean similares o idénticos al signo registrado.

No fue posible para esta Autoridad determinar la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los medios de difusión, tiempo de publicidad, por parte de la empresa **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, en el territorio nacional.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de



la marca , únicamente es el decir del interesado.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de los servicios brindados mediante la marca.

No se demuestra que el signo registrado este infringiendo un derecho de autor ya que no se presenta ningún certificado de registro que sirva como base para la defensa de ese derecho.

El análisis de la prueba lo que demuestra es que la Flor de Lis es utilizada de muchas formas por distintas asociaciones o agrupaciones de scouts, pero con ello no se infringe ningún derecho de propiedad intelectual y su inscripción no esta prohibida para instituciones sin fines de lucro, ya que pueden existir signos para distinguir actividades culturales sin ánimo de lucro, como los servicios que distingue la marca registrada.

Por todo lo anteriormente expuesto, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial, para declarar sin lugar la acción de nulidad presentada, ya que la marca registrada no quebranta los incisos d), g) y m) del artículo 7, ni el inciso c) del artículo 8, ambos de la Ley de marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **ALEJANDRO VILLEGAS RAMÍREZ**, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:57:31 horas del 4 de octubre del 2018, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *recurso de apelación* interpuesto por el señor **ALEJANDRO VILLEGAS RAMÍREZ**, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE ESCULTISMO**, contra de

la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:57:31 horas del 4 de octubre del 2018, la cual se confirma. 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/PSA/GOM

DESCRIPTOR:

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM