

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0035-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca de Servicios BUSINESS LAW PARTNERS

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. Original N°: 383-2004

VOTO N° 91-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil cuatro.—

Conoce este Tribunal del recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Luis Manuel Castro Ventura**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, con cédula de identidad número uno-ocho-cientos dieciocho-cuatro-cientos setenta, vecino de Guachipelín de Escazú, quien actúa en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad BLP ABOGADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dos-cientos noventa y nueve mil seiscientos doce, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional a las siete horas con cincuenta minutos y dieciséis segundos del veintinueve de abril del dos mil cuatro.

RESULTANDO:

I.- Que en fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro, el licenciado Luis Manuel Castro Ventura, de calidades ya citadas, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la marca de servicio “BUSINESS LAW PARTNERS”, indicando el solicitante que la marca requerida pretende proteger y distinguir el **servicio de asesoría legal en clase 42**.

II.- Que por resolución de las nueve horas con veinte minutos y un segundo del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, el Registrador calificador comunicó a la sociedad solicitante que, “... La marca registrada carece de novedad y originalidad ya que está formada por términos genéricos de uso común que además son descriptivos de los servicios que se protegen y no muestran suficiente actitud distintiva respecto al servicio”. – Además, le previene otros defectos subsanables

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

concediéndole un término de treinta días hábiles para su corrección.

III.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Luis Manuel Castro Ventura, en su condición dicha, se opuso a lo prevenido por el Registrador, de lo cual conoce la licenciada Virginia Marín Navarro, en su condición de Sub-Directora del Registro aludido.

IV.- Que mediante resolución final de las siete horas con cincuenta minutos y dieciséis segundos del veintinueve de abril del dos mil dos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. NOTIFIQUESE...*”

V.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de mayo de dos mil cuatro, el señor Luis Manuel Castro Ventura, en su condición dicha, recurre la resolución final indicada en el punto anterior, interponiendo el **Recurso de Apelación**, alegando que “Business/comercial Law/legales y Partners/socios), se trata de tres términos que utilizados conjuntamente no tienen una connotación específica, ni componen una frase que se utilice coloquialmente en la lengua inglesa. La utilización de los términos “socios legales comerciales” en sí misma, es una construcción gramatical con características diferentes y especiales, eso es lo que hace a la marca novedosa, original y distintiva, por lo que no procede la aplicación del artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 1 de febrero del 2000 y sus reformas. Por otra parte, argumenta el recurrente, que la Teoría del Derecho Marcario es unánime en afirmar que las marcas deben ser analizadas de forma integral, como un todo, separar sus elementos y concentrarse en uno, varios o todos ellos en forma aislada de los demás, no permite un adecuado análisis, manifestando además, que el error del Registro viene precisamente de esa separación de elementos y consideración aislada de cada uno de ellos. Aduce, que si se analiza la marca “BUSINESS LAW PARTNERS” como un conjunto, es decir, como un todo es indudable que es una construcción novedosa, original, creativa, única y suficientemente distintiva, por lo que señala, que no procede la aplicación del artículo 7, inciso g) por parte del Registro de la Propiedad

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Industrial, ya que el conjunto de elementos crean un signo distintivo como para merecer protección registral. Por lo que pide se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro de la marca en referencia.” En virtud de lo anterior, el Tribunal se avocó a conocer de la apelación.

VI.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y / o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.-

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter los siguientes:

A-) Que la sociedad **BLP Abogados, Sociedad Anónima**”, se encuentra inscrita en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas bajo los **Tomos** 1455 y 1658, **Folios** 264 y 156, **Asientos** 322 y 162. (v. folios 5 y 17)

B-) Que el señor **Luis Manuel Castro Ventura** es presidente de la sociedad relacionada en líneas precedentes, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, nombramiento que consta inscrito en la Sección Mercantil del Registro de Personas Jurídicas, bajo los Tomos 1608 y 1670, Folios 131 y 257 Asientos 129 y 257. (v. folio 5).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Para este Tribunal no existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente asunto.-

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: Examinados los agravios expuestos por el apelante, este Tribunal estima que, la resolución dictada por el Registro **a quo**, se ajusta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico en cuanto al punto concreto que nos ocupa. Para fundamentar lo dicho, procede hacer un análisis de lo que señala el apelante en su recurso. El recurrente indica que la marca BUSSINESS LAW PARTNERS, contiene términos que “ utilizados conjuntamente no

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tienen una connotación específica, ni componen una frase que se utilice coloquialmente en la lengua inglesa”. Asimismo invocando lo que considera un caso “análogo”, refiere al registro de una marca de Inglaterra, donde se consideró que aquella marca posee una **“yuxtaposición sintácticamente inusual”**, por lo que juntas no componen una expresión familiar y procede el registro...”. Con base en este ejemplo el apelante indica que “la combinación BUSSINESS LAW PARTNERS debe ser considerado una combinación poco común tanto en inglés como en nuestro idioma y en la usanza comercial de nuestro país, por lo que no procede la aplicación del artículo 7 inciso c), pues no “es la designación común o usual del producto”, sino todo lo contrario: una designación original y novedosa para distinguir el producto.”. Vale la pena al analizar estas afirmaciones, recurrir a la definición de lo que es una marca en nuestro ordenamiento jurídico. Así el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, Ley número 7978 de 1° de febrero del 2000 y sus reformas, es claro al indicar que, ***“...Marca: 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”*** Este artículo que presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, “ADPIC”, establece entre otras, una característica que debe revestir la marca para poder ser inscrita como tal, cual es, la **distintividad**. Esta cualidad de la marca, no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. En el caso del término **“BUSINESS LAW PARTNERS”**, pretendida como marca de servicio por la sociedad BLP Abogados, Sociedad Anónima, para la protección y distinción de servicios de asesoría legal en clase 42, se quebranta lo establecido en los numerales citados, pues tal y como lo ha dispuesto la Subdirección **a quo**, la marca solicitada no cumple con el requisito de permitir la suficiente distinción de los bienes o servicios que pretende resguardar. Así pues, el recurrente pretende asignarle distintividad a lo que acertadamente la resolución recurrida considera como *“términos genéricos de uso común que además son descriptivos de los servicios que se protegen...”*, pues afirma, que la marca corresponde a una “construcción sintáctica distintiva y original”. Es claro que los términos empleados son genéricos y también es claro, que aún considerando una especial yuxtaposición de los mismos y valorándola en conjunto, la idea que la misma arroja, alude

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

precisamente a los “servicios de asesoría legal” que indica el propio recurrente al folio 2, y que se busca proteger. El ordenamiento jurídico, así como la doctrina, ha reconocido la existencia de “prohibiciones absolutas” que incluso conllevan la nulidad de una marca que se hubiere inscrito con violación de las mismas. Así, el artículo 7 de la Ley de Marcas, dispone en sus incisos c) y d), acerca de la prohibición de inscribir las llamadas denominaciones genéricas y las denominaciones descriptivas, tal prohibición deviene en una protección tanto para el consumidor, como para los mismos comerciantes. Sobre este particular, autores como Mauricio Jalife Daré en su libro denominado “Aspectos legales de las Marcas en México”, publicado en México por Editorial INISA S.A. 1995, indica: “En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”. Es por lo anterior, que consideramos que el criterio aplicado por el Registro de la Propiedad Industrial es el correcto, pues, aunque los argumentos esbozados por BLP, ABOGADOS SOCIEDAD ANONIMA, indican que la marca que pretenden inscribir, es novedosa, no son suficientes para validar el uso de expresiones que claramente el ordenamiento impide registrar como marca y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva (en este mismo sentido ver voto número 665-2001 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo Segundo Circuito Judicial de las 09:20 horas del 31 de julio del 2001). De ahí, que este Tribunal comparte el criterio del Registro **a quo** en el sentido de indicar que la expresión “BUSINESS LAW PARTNERS” es de uso común y descriptivo, y por ende inapropiable por particular alguno en detrimento del resto, por lo cual no es factible el registro de la misma, ya que no cuenta con suficiente aptitud distintiva. Por tal motivo, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Manuel Castro Ventura en su calidad dicha, en contra de las resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta minutos y dieciséis segundos del veintinueve de abril del dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA: De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2002 y para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y de doctrina invocadas y de doctrina se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Manuel Castro Ventura, Apoderado Generalísimo sin límite de suma de BLP Abogados, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las siete horas con cincuenta minutos y dieciséis segundos del veintinueve de abril del dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.- Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTÍFIQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Licda. Jenny Herrera Alpízar

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada