

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1109-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “IUS LABORIS (DISEÑO)”

IUS LABORIS S.C.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5904-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

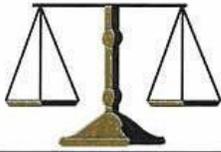
VOTO No. 139-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero noventa y siete-trescientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la compañía **IUS LABORIS S.C.R.L.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, con domicilio social y de establecimiento comercial en 280 Boulevard du Souverain, Brussels B-1160, Bélgica, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

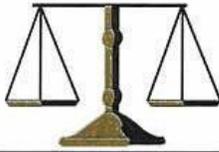
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de junio del dos mil ocho, la Licenciada Natasha Donoso Esquivel en su condición de apoderada especial de la empresa **IUS LABORIS S.C.R.L.**, solicitó la inscripción de la



marca de servicios en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes servicios: Publicidad, mercadeo; relaciones públicas; gerencia de negocios; administración de negocios; organización de negocios; investigación de negocios; compilación de información en bases de datos de computadores; funciones de oficina; arreglo y conducción de seminarios y de conferencias; servicios del reclutamiento, a saber recursos humanos estrategia de los recursos; desarrollo de la dirección del negocio; servicio de prueba de psicometría; servicios de entrevistas; consultas referentes al reclutamiento; servicios de investigación de negocio referentes a personal y recursos humanos; servicios de colocación y reclutamiento de personal; gerencia de personal; reclutamiento y colocación de servicios voluntarios; servicios de negocio en relación con la responsabilidad social corporativa; asesoramiento en materia de negocios, asesoramiento en empleos; planificación de carrera, información y servicios consultivos (con excepción de consejo educativo y de entrenamiento); servicios de búsqueda de ejecutivos; servicios de publicidad y de comercialización del reclutamiento; negocio consultivo y servicios de consulta en el campo de calificación de los patronos; consultoría en el campo del reclutamiento, humanos recursos, salud y seguridad, servicios de asesoría externa en el campo de reclutamiento, recursos humanos, salud y seguridad medios de compra y servicios de planeamiento; consultoría y asesoría y servicios informativos relacionados con todos los servicios antes dichos.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el



Registro de la Propiedad Industrial el nueve de junio de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

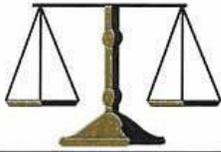
CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por versar la litis sobre temas de puro derecho.

SEGUNDO.SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de

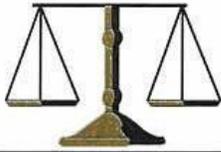
inscripción de la marca de servicios denominada  **IUS LABORIS** en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; argumentando en el considerando VI de la resolución impugnada que el signo “IUS LABORIS” está constituido por términos que tienen un significado conocido en el sector pertinente del mercado y que se relaciona en forma directa con los servicios jurídicos en el área del derecho laboral, que es un término genérico que



imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los servicios a proteger están relacionados con el Derecho Laboral, ya que como se aprecia de la literalidad del signo propuesto, los términos utilizados no requieren que el consumidor tenga que realizar un mayor esfuerzo mental para evocar o interpretar el mensaje a través de la imaginación y pueden causar confusión en cuanto a los servicios a proteger, ya que con el signo propuesto el consumidor puede ser inducido a error al no poder determinar en forma correcta la naturaleza de los servicios a proteger, en razón de que los solicitados no están relacionados con lo que expresa el signo propuesto y estando la marca propuesta compuesta por vocablos descriptivos, de uso común y genéricos, que relacionados a los servicios que se desean proteger carecen de distintividad. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio los incisos j) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación que el criterio de la novedad y

originalidad son ajenos al régimen de marcas. Que el signo  **Ius Laboris** significa “derecho” y “trabajo”, lo cual no significa nada claro y específico, sino una alusión al derecho y al trabajo, por lo que no define los servicios a proteger ni sus características esenciales. Que el término solicitado corresponde al idioma latín, que en la actualidad no es la lengua nativa de ningún grupo y por tanto es una lengua muerta, lo que hace que el término sea un término de fantasía. Que el signo es una marca mixta en la que las letras “I” y “L” se anteponen a las palabras en latín y que están dispuestas de modo muy distintivo, razón por la que debe reconocerse la distintividad de la marca en su conjunto. Que se debe revisar la composición real de la marca, siendo que existen dos letras “I” Y “L” en color rojo con blanco dispuestas en modo distintivo, siendo que la marca va más allá que las palabras en latín, siendo que la marca solicitada es “IUS LABORIS”. Que se debe aplicar la cláusula “*tal cual es*” del artículo 6 quinquies del Convenio de París, puesto que se encuentra inscrita en su país de origen y otros más sin ningún problema, siendo que supera las prohibiciones que indica dicho artículo, puesto que no se encuentra desprovista de ese carácter distintivo y al contrario es una marca con gran



distintividad que ha ganado un lugar muy importante en el mercado gracias al esfuerzo publicitario y al posicionamiento que tiene en la mente del consumidor.

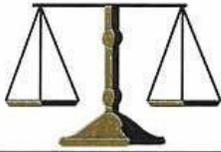
CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas

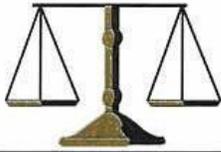
En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la

solicitud de la marca de servicios “ **lus Laboris**”, fundamentado en la falta de distintividad, por tratarse de un signo descriptivo, genérico y de uso común.



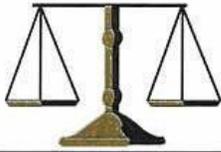
En el caso de referencia estamos ante un signo mixto, formado por los términos “**IUS LABORIS**“, dibujado con un diseño gráfico color naranja rojo sobre el cual de modo bidimensional se encuentra en color blanco una figura que asemeja a una “W” cursiva, y a la par en letras molde de color negro las palabras “**IUS LABORIS**“, cuya traducción al latín significa “**Derecho Laboral**” que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente a algunos de los servicios que se pretenden proteger (por ejemplo entrenamiento en el área del empleo,) por lo que dicha expresión resulta en parte descriptiva e indicativa de los mismas, siendo, que el consumidor medio de tales servicios, es probable que así lo considere por lo usual de los términos dentro del sector pertinente (el de los juristas), pues, son definitorios de los servicios. Estos términos no pueden ser apropiados en exclusiva por una persona, el factor preponderante de la marca son los vocablos “**IUS LABORIS**“, resultando que la frase “**IUS LABORIS**” en su conjunto, está constituida por términos genéricos y de uso común, así, como descriptivos, con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad intrínseca. En cuanto al uso de los términos genéricos y descriptivos la tratadista María Inés De Jesús González en el libro Temas Marcarios, pág. 64 y 68, indica: “ (...) *el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias y esenciales (...) Ha de entenderse que en materia marcaria un signo es descriptivo siempre que dé una idea exacta o completa de los bienes para los cuales el registro es solicitado. (...)*” En relación a este tema, este Tribunal ha señalado: “*Sobre los signos descriptivos resulta claro que, la prohibición del citado artículo 7° literal d) pretende evitar el monopolio de las funciones o características propias o colaterales de los productos o servicios, a fin de que cualquier empresario las pueda utilizar en la descripción de los mismos, pero no para distinguirlos en el mercado.*” (Tribunal Registral Administrativo, Voto N° 142-2006, de las once horas del quince de junio del dos mil seis).



En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposiciones contenidas en los incisos j) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este último prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso.

SEXTO. Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, se debe acotar además como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, proporciona la idea directa de *“áreas legales relacionadas con asuntos laborales , aspecto, que podría generar la idea en el consumidor que los servicios que se pretende proteger con la*

expresión  **lus Laboris** son precisamente los que denomina el signo, (no así, otros servicios referentes a relaciones públicas; gerencia de negocios; administración de negocios; organización de negocios; investigación de negocios; compilación de información en bases de datos de computadores; situación que puede llevar a engaño y confusión al adquirente de los servicios que identifica la denominación mencionada. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las



marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85). De ahí que con fundamento

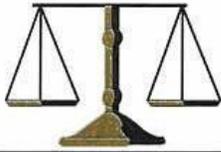
también en lo señalado, no es factible registrar “ **Ius Laboris**” como marca de servicios en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la

marca de servicios  **Ius Laboris** vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, en su calidad de apoderada especial de la compañía **IUS LABORIS S.C.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, en su calidad de apoderada especial de la compañía **IUS LABORIS S.C.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de mayo del dos mil nueve, la que 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza