



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2014-0554-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “WORLD TRADE CENTER”

World Trade Centers Association, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3169-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0140-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado una vez, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **World Trade Centers Association, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta segundos del dos de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de abril de 2014, el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de gestor oficioso de la compañía **World Trade Centers Association, Inc**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 120 Broadway, Suite 3350, New York 10271, Estados Unidos, solicitó el registro de la marca de servicios “**WORLD TRADE CENTER**”, la traducción de “**world**” es: mundo, orbe, planeta, tierra; la traducción de “**trade**” es: comercio, intercambio, negocios; la traducción de “**center**” es:



centro, eje. Los propietarios de esta marca se reservan el derecho de usarla en todo tamaño, color o combinación de colores, en las siguientes clases del nomenclátor internacional.

En clase 35: *“Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina.”*

Clase 36: *“Servicios de seguros; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones monetarias; servicios de negocios inmobiliarios.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, diecisiete minutos con veintinueve segundos del veintinueve de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante que el signo marcario propuesto por su representada **“WORLD TRADE CENTER”**, para las **clases 35 y 36** internacionales, incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de que se pronuncie respecto de las objeciones señaladas.

TERCERO. Mediante documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de junio de 2014, el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **World Trade Centers Association, Inc**, se pronuncia respecto de las objeciones indicadas por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta segundos del dos de julio de dos mil catorce, se resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía **World Trade Centers Association, Inc**, interpone para el día 21 de julio de 2014, recurso de apelación contra la resolución final antes señalada.



SEXTO. Mediante resolución dictada a las quince horas, veintitrés minutos con tres segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].*”

SÉTIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial procede con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de servicios “**WORLD TRADE CENTER**”, para las **clases 35 y 36** internacionales presentada por la empresa **World Trade Centers Association, Inc.**, en virtud de determinar que no posee la suficiente actitud distintiva para obtener protección registral, ya que su propuesta se encuentra compuesta en su totalidad por términos que no le proporcionan la distintividad requerida, en consecuencia es inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo disponen los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado de la empresa **World Trade Centers Association, Inc.**, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales que la marca de su representada “**WORLD TRADE CENTER**”, para las **clases 35 y 36** internacionales, fue



rechazada de plano por encontrarse dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas, siendo que es un signo o indicación que en el lenguaje corriente designa de manera usual o común un producto o servicio, y que no tiene suficiente actitud distintiva. Que no es posible que la Oficina Especializada de Marcas alegue que no le corresponde al Registro de Marcas determinar la notoriedad de la marca que se está defendiendo, para su registro.

Agrega, que su representada tiene inscrito en Costa Rica, la marca “**WTC (diseño)**” registró numero 102647, desde el 30 de julio de 1997 y vigencia al 30 de julio de 2017, siendo esta la abreviatura de la marca solicitada “**WORLD TRADE CENTER**”, como además, de registros inscritos en otros países con los que se pretendía se declarara la notoriedad de la marca que ostenta su representada. Además indica el recurrente que si bien el Convenio de Paris regula la forma como debe aplicarse la normativa tanto del Convenio, como la de cada país que ha firmado dicho Convenio, y es precisamente la parte que no aplicada el Registro de Marcas, porque de conformidad con la normativa de dicho Convenio, debe brindársele protección a la Propiedad Industrial que ha sido inscrita en otros países. Que la marca de su representada “**WORLD TRADE CENTER**” es una marca famosa y notoria. Para tales efectos adjunta prueba de la fama y notoriedad del signo peticionado.

Continua exteriorizando el recurrente que si bien la marca “**WORLD TRADE CENTER**” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los servicios que desea proteger, y es precisamente ello lo que le proporciona ese aspecto creativo y distintivo de la marca, por cuanto no califica o evoca estos productos, y por lo contrario se presenta de manera única o llamativa. Para dichos efectos incorpora como sustento jurídico jurisprudencia emitida por este Órgano de alzada. Por lo anterior, solicita revocar la resolución apelada, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente de la marca de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. De previo a entrar al pronunciamiento sobre el fondo del presente asunto, es relevante traer a colación lo que al efecto establece La Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, que 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 un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...,) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende, que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la solicitud y analizar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el



registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]. c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. [...]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].”
(Lo resaltado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo pretendido sea de **uso común** en el lenguaje corriente para el producto o servicio que pretende proteger; cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).*” (Laborde, citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. En este sentido, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente, esto último es aplicable al caso concreto, la denominación propuesta no goza de distintividad alguna,



no se individualiza de otra marca que conlleve los mismos términos. Falta ese elemento esencial que la identificaría en el comercio.

Para el caso que nos ocupa, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo **7 incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto **“WORLD TRADE CENTER”**, para las **clases 35 y 36** de la nomenclatura internacional. Toda vez que tal y como fue analizado se encuentra que en su conformación los términos empleados son genéricos y de usanza común, en virtud de que traducidos al idioma español se refieren de manera directa al concepto **“centro mundial de negocios”** y de ese modo será interpretado y deducido por el consumidor medio. En consecuencia el signo pretendido es de actitud distintiva para obtener protección registral, procediendo así su denegatoria.

CUARTO. SOBRE LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS POR EL APELANTE. El representante de la empresa **World Trade Centers Association**, indica que la marca propuesta por su representada está destinada a brindar servicios propios de las clases 35 y 36 internacional, por lo que no la convierte en una marca descriptiva, ni atributiva de cualidades. Al respecto, cabe señalar al recurrente que el signo propuesto **“WORLD TRADE CENTER”**, para proteger en **clase 35**: *“Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina.”*, y en **clase 36**: *“Servicios de seguros; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones monetarias; servicios de negocios inmobiliarios.”*, y la denominación propuesta traducida al idioma español infiere a **“centro mundial de negocios”** si bien no se relaciona de manera directa con los servicios que se pretenden comercializar y los describe, sí son términos genéricos que no le brindan ninguna distintividad a la marca en relación con los servicios que pretende proteger. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Se rechazan asimismo las peticiones externadas por el recurrente en cuanto a que el signo de su



representada es atributivo de cualidades, en virtud de que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de alzada, no estableció tal elemento como causal de inadmisibilidad y en consecuencia sus manifestaciones en este sentido no son procedentes. Al respecto, cabe destacar que nuestra legislación marcaría es muy clara al señalar las causales de inadmisibilidad en sus numerales 7 y 8 de la Ley de rito. No obstante, para el caso bajo examen, el signo propuesto no superó el examen de calificación registral realizado por el operador jurídico, ante los motivos intrínsecos sobrevenidos de los incisos c) y g) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo, por lo que no podría considerarse de manera alguna la inscripción del signo solicitado **“WORLD TRADE CENTER”**, para las **clases 35 y 36** de la nomenclatura internacional, propuesto por la empresa **World Trade Centers Association, Inc.**, por cuanto ello implicaría ir en contraposición de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual este Órgano de alzada avala el criterio vertido por el Registro de Instancia, al declarar el rechazo de la presente solicitud.

El apelante indica, que su representada tiene inscrito en Costa Rica, la marca **“WTC (diseño)”** registro número 102647, desde el 30 de julio de 1997 y vigencia al 30 de julio del año 2017, y que esa abreviatura contenida en el citado registro, corresponde a la frase empleada en la marca de servicios solicitada **“WORLD TRADE CENTER”**. Al respecto, cabe señalar que si bien su representada cuenta con el precitado registro, ello no es un parámetro que determine la inscripción del peticionado en este proceso. Máxime, que tal y como se evidencia el signo inscrito se encuentra bajo la denominación **“WTC (diseño)”** lo cual difiere del peticionado, y en consecuencia se rechazan sus aseveraciones en este sentido.

Por otra parte, en atención a la jurisprudencia incorporada como sustento jurídico emitida por este Órgano de alzada, se advierte que la misma en este caso no es procedente, en virtud de que las proposiciones son diferentes, además los criterios que conceden o deniegan los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial son analizados de manera independiente, conforme a su naturaleza y para cada caso en particular. Por lo que el otorgar un registro que no supere el marco de calificación registral, estaría en contravención con nuestra legislación y



evidentemente violenta nuestra Constitución Política, y consecuentemente los Derechos de la Propiedad Intelectual. Por lo que sus aseveraciones en este sentido no son atendibles.

Ahora bien, respecto de que el Registro de la Propiedad Industrial no aplica las normas que establece el Convenio de París, en razón que de ser aplicadas debe brindársele protección a la Propiedad Industrial que ha sido inscrita en otros países. Este Tribunal estima que no lleva razón el recurrente en este sentido, en virtud de que tal y como fue analizado el signo propuesto incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley supra citada. Lo anterior, en concordancia con lo que establece el Convenio de París, en este sentido:

“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 2) (...). 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. ” (Subrayado y negrita no es del original).”

De la anterior cita se desprende, que si la marca propuesta se encuentra registrada en otros países del orbe, ello no constituye una base o parámetro para otorgar dicho registro dentro de nuestras fronteras, dado que previo a su inscripción este debe superar la etapa de calificación registral que establece la legislación nacional. Así las cosas, siendo que el signo peticionado no cumple con los requisitos de admisibilidad que establece nuestro sistema jurídico, procede su denegatoria. En consecuencia se rechazan los agravios en este sentido.



En cuanto a la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, la misma no es procedente en virtud de que para ello la solicitud debió señalarlo de manera expresa, tal y como se desprende del citado numeral y cumplir con todos los requerimientos para dicho fin, situación que tal y como se desprende de los autos no se acredita en la solicitud realizada a folios 1 y 2 del expediente de marras, razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son procedentes. Aunado a ello, también debe recordar el recurrente que de haber solicitado el registro bajo las condiciones del citado artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, previo a su registro se debe superar el proceso de calificación registral, respecto de los requisitos y condiciones que señala el precitado numeral, que en lo de interés dispone:

[Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión(clausula «tal cual es»)]

A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. [...] B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...] 2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]. (Negrita no corresponde al original.)

Así las cosas, obsérvese que del precitado presupuesto jurídico internacional se desprende que en igual sentido la solicitud de registro “**WORLD TRADE CENTER**”, para las **clases 35 y 36** de la nomenclatura internacional, propuesto por la empresa **World Trade Centers Association, Inc.**, incurre en las mismas causales de inadmisibilidad que establece nuestra legislación



marcaría “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos”, por lo que de igual manera operaba su rechazo. Por lo que no son procedentes sus manifestaciones en este sentido.

Finalmente en cuanto a los extremos señalados en torno a fama y notoriedad que alega ostenta la marca de su representada, y para lo cual adjunta elementos de prueba a efectos de demostrar esta condición. Cabe advertir, por parte de este Tribunal, que la misma no es procedente en virtud de que pese a la posibilidad de tener o no este atributo, el signo propuesto incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en consecuencia no podría ser objeto de protección registral procediendo de esa manera su denegatoria, tal y como operó en el presente caso. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Sin embargo, este Tribunal advierte al Registro que tal y como lo indicó el apelante el Registro de la Propiedad Industrial conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tiene la competencia para analizar si esa marca o signo distintivo es notorio.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de **World Trade Centers Association, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta segundos del dos de julio de dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos.

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



publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de **World Trade Centers Association, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta segundos del dos de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca servicios “**WORLD TRADE CENTER**”, para las **clases 35 y 36** de la nomenclatura internacional. 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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora