

Expediente N°: 2005-0266-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)”

Asociación Save The Children Suecia, Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 5501-03)

VOTO N° 163-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil seis.—

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Patricia Vanolli Alvarado**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y seis-mil uno, en su calidad de *Apoderada Especial* de la “**ASOCIACIÓN SAVE THE CHILDREN SUECIA**”, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del seis de mayo de dos mil cinco, dentro de la solicitud de registro de la marca de servicio “**SAVE THE CHILDREN Suecia (DISEÑO)**”, en **Clase 41** de la nomenclatura internacional.—

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el veintiuno de agosto de dos mil tres ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ana Salvado Sánchez**, mayor, divorciada una vez, Administradora de Empresas, vecina de San José, cédula de identidad número ocho-cero sesenta y ocho-doscientos diez, en representación de la “**Asociación Save The Children Suecia**”, solicitó el registro de la marca de servicio “**SAVE THE CHILDREN Suecia (DISEÑO)**” en **Clase 41** de la nomenclatura internacional.—

2°.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del seis de mayo de dos mil

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cinco, dispuso: "**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas 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. / NOTIFÍQUESE...".

3º.- Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada **Patricia Vanolli Alvarado**, en la condición dicha, planteó Recurso de Revocatoria, que le fue rechazado, y el de Apelación en subsidio, que le fue admitido para ante este Tribunal, alegando, en términos generales, que el distintivo "**SAVE THE CHILDREN Suecia (DISEÑO)**" solicitado, es una denominación novedosa y original dentro de los términos de su clasificación, ya que su diseño y conformación no son genéricos ni de uso común, ni mucho menos van en contra de lo estipulado en el artículo 7 incisos c, d, g, de la Ley de Marcas.— Asimismo, la representante de la Asociación interesada manifestó su inconformidad con la resolución impugnada por cuanto el Registro omitió pronunciarse en relación con la Prueba Documental ofrecida en la contestación a la audiencia conferida mediante resolución del tres de enero de dos mil cinco

4º.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

Redacta el juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, el siguiente: Que la Licenciada **Ana Salvado Sánchez**, es *Apoderada Especial* de la "**Asociación Save The Children Suecia**" (ver folio 65).—

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No

Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: **A-) Sobre los signos distintivos:** **1-)** Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 171-IP-2005, Quito, dieciséis de noviembre de dos mil cinco, citando el Proceso 19-IP-2000, de veintiocho de junio de dos mil, y al tratadista Jorge Otamendi, ha sostenido lo siguiente: “...*La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). *Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.* (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 585 de 20 de julio de 2000, marca Los ALPES).— **2-)** Es por consideraciones como las expuestas, que en esta materia, como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, ya sea porque se trata de términos genéricos, es decir, que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse y protegerse, o bien de términos descriptivos, esto es, que hacen mención a alguna o algunas de las características del producto o servicio, tales como su calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, siendo tales circunstancias, en gran medida, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**.— **B-) Sobre las “marcas” en general:** **1-)** En sentido lato, la **marca** es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo

o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la **marca** puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos. La Ley de Marcas da, en el artículo 2º, su propia definición acerca de lo que constituye una marca: “...*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*”. Gracias a la **marca**, los posibles consumidores pueden identificar que el producto procede de esa empresa que la ha puesto en el mercado, y que, por lo tanto, puede esperar de ese producto determinada calidad, bien porque ya conoce el producto, bien porque conoce otros productos de esa persona, o bien porque ha sido informado de ello (a través de la publicidad o por el testimonio de otros).— **C-)**

En cuanto a la prueba ofrecida por la recurrente: La Licenciada Patricia Vanolli Alvarado, en la condición que comparece, en sus escritos de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco, y seis de julio de dos mil cinco, solicitó traer como prueba el expediente de la Sección de Asociaciones del Registro Público, número quince mil cuatrocientos quince (15415) referente a la Asociación Save The Children Suecia, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, sin embargo, es criterio de este Tribunal, que dicha documentación no resulta de interés para la resolución del presente asunto, dado que, precisamente, lo que allí consta son todos aquellos elementos relacionados con la constitución de dicha Asociación que no tienen atinencia o relación con la aptitud de la marca para ser registrada como tal, pues es suficiente para realizar el análisis de esa aptitud distintiva de la marca de servicio solicitada, los elementos que constan en el presente expediente. Por lo anterior, se tiene por no admitida la prueba ofrecida por la recurrente, en sus escritos de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco, y de seis de julio de dos mil cinco. **D.-) Sobre la irregistrabilidad del signo “SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)” como marca de servicio:** **1-)** La “Asociación Save The Children Suecia”, solicitó el registro de la marca de servicio “**SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)**”, en **Clase 41** de la nomenclatura internacional; para distinguir en especial servicios relacionados con la niñez; sin embargo, dicho signo y su correspondiente diseño, con fundamento en las consideraciones precedentes y las que ahora se expondrán, es inadmisibile por carecer de **distintividad**, habida cuenta de que se trata de

un *término descriptivo*, que alude directamente a la principal característica de los servicios que serían protegidos por su medio. De tal manera, el signo aludido junto con el diseño describe o mejor todavía, identifica sin lugar a dudas, el servicio que se protegería con él, por lo que este Tribunal es del criterio que el signo solicitado por la apelante debe ser rechazado para su inscripción, pues tal y como lo determinó el a-quo, y conforme al artículo 7 inciso d) se constituye en un “...signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...”.- **2-**) El vocablo “**SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)**”, y el diseño pretendido conformado por un círculo no completamente cerrado y en el centro del mismo la figura de un niño con los brazos levantados, es un término descriptivo, al igual que la expresión “**SAVE THE CHILDREN SUECIA**” que traducida al español significa “salvemos a los niños suecia” la cual al combinarse y relacionarse con el diseño aludido **describen o designan** que la marca va dirigida a la protección de servicios a favor de los niños, todo lo cual no es permitido por el artículo 7 inciso d) citado, toda vez que en este contexto, ese signo resulta descriptivo. De tal manera, el signo “**SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)**” junto con el diseño describe o mejor todavía, identifica sin lugar a dudas, el servicio que se protegería con él.

Respecto al punto relacionado anteriormente, existe doctrina que avala el anterior criterio de la siguiente manera: “...Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) La razón de la exclusión de los signos descriptivos es doble; por un lado, carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos, y por otro, suponen una monopolización de una característica común a varios de ellos, limitando ilegítimamente la competencia, al obtener una ventaja respecto de sus competidores...” MARTÍNEZ MEDRANO (GABRIEL) y SOUCASSE (GABRIELA), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).— **3-**) Bajo esta tesitura, se tiene que en el caso específico del signo “**SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)**” éste no puede considerarse una marca meramente *evocativa*, toda vez que no hace falta, por parte del potencial consumidor, que éste realice alguna especial operación mental, o alguna suerte de ejercicio imaginativo, para relacionar ese signo con los servicios que se estarían protegiendo con él; antes bien, el signo bajo estudio reenvía, directamente, a la mente del consumidor, que dicho signo distintivo, así como su

diseño, son expresiones dirigidas a la protección de los niños, no siendo necesaria ninguna sagacidad en particular para comprender y asimilar que **“SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)”** se estaría refiriendo a los niños, por lo que estaríamos en presencia de un signo meramente descriptivo, lo cual no es permitido por el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, por lo que para este Tribunal no resulta de recibo lo indicado por la recurrente en el escrito de apelación visible a folio treinta y uno del expediente, cuando señala que la marca solicitada y su diseño no contraviene lo estipulado en el inciso d) del numeral 7 de la Ley de Marcas ya citada. Lo anterior, es respaldado por el autor Jorge Otamendi, que respecto de la diferencia existente entre un signo descriptivo no inscribible y otro evocativo el cual permite su exclusividad por medio de la publicidad registral, al respecto señala: *“...Cuando se trata de signos descriptivos la cuestión no es de tan fácil solución. Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrare una designación descriptiva.* (OTAMENDI, (Jorge). Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires, página, 84-85). Si observamos la marca de servicio que se pretende proteger, podríamos decir que la misma carece del requisito de distintividad, pues lo que se percibe en un primer momento, es un círculo no completamente cerrado y en el centro del mismo la figura de un niño con los brazos levantados, siendo que la parte denominativa de ese signo, que es **“SAVE THE CHILDREN SUECIA”** y la parte gráfica, intrínsecamente no tiene esa capacidad distintiva para diferenciarla de los servicios que desea proteger (protección a los niños). De ahí, que el término solicitado cabe reiterar adolece de aptitud distintiva (artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas), tanto por no tener la condición de evocar una característica de los servicios solicitados, sino también por ser descriptiva de una característica.— **4)** Finalmente, resulta pertinente a los fines de resolver el presente asunto, precisar algunos conceptos que han servido de base o fundamento, tanto para la resolución de la solicitud por parte del Registro a quo, como para la expresión de agravios por parte de la

apelante. El Registro argumentó en el considerando segundo de la resolución impugnada, que el distintivo marcario asociado a los productos a proteger resulta totalmente atributivo de cualidades, además, está compuesto de términos genéricos y de uso común, siendo que el mismo carece de novedad y originalidad, decisión que fue refutada por la apelante, quien adujo que la marca solicitada es novedosa y original. Respecto, a los conceptos de novedad y de originalidad, este Tribunal señala que el concepto de novedad tal como es entendido por el Registro, alude a un criterio de creatividad, que no siempre debe exigirse en derecho marcario como condición para la autorización de un signo; lógicamente que, a mayor creatividad, mayor probabilidad de obtener el registro del signo. La novedad a que se refiere el apelante, es lo que en doctrina se conoce como disponibilidad de la marca, es decir que la marca no haya sido adoptada, que sea distintiva en relación con otra; por ello se hace necesaria la precisión en el empleo de los conceptos, para determinar la registrabilidad de la marca solicitada. No obstante lo anterior, lo que debe ser objeto de constatación es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, en otras palabras, el signo cuyo registro se requiere debe poseer intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro, pues puede suceder que la marca sea disponible, pero no tener las cualidades necesarias para identificar el producto o servicio. Por su parte el término de originalidad, al que hace referencia tanto el Registro como la recurrente, el primero para denegar el registro de la marca por la carencia de esta cualidad, asimilando ese concepto al de la distintividad del signo; el segundo, para refutar, ese argumento, entonces, de acuerdo con lo anterior, lo fundamental sigue siendo no la necesidad de demostrar la originalidad del signo, sino su distintividad, a los efectos de concederle o no su registro, que en el caso de **“SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)”**, si bien puede tratarse de una denominación que no haya sido registrada previamente, esa condición no le atribuye suficiente carga distintiva.

No obstante lo anterior, y, aunque no sea un motivo por el cual el Registro rechazó la marca solicitada, este Tribunal dentro del estudio global realizado, determinó que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo como marca que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”*

(destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de un Estado (Suecia), elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país de Suecia, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición “... *obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.*” (JALIE DARÉ, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41). Ciertamente, la inclusión del nombre “Suecia” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de ese país.

E-) Sobre lo que debe ser resuelto: Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudenciales y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “**SAVE THE CHILDREN SUECIA (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, y conforme a lo expuesto en líneas atrás, incurre en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 7 incisos d) y m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que corresponde declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la apelante en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del seis de mayo de dos mil cinco, resolución que debe ser confirmada.

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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, se da por agotada la vía administrativa.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, jurisprudenciales y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada Patricia Vanolli Alvarado, en su calidad de Apoderada Especial de la Asociación Save The Children Suecia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece minutos y cuarenta segundos del seis de mayo de dos mil cinco, la cual 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca