



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0465-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “LatinAdministrativeServices (Diseño)”

LAS GROUP CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 9289-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 179-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinte de febrero del dos mil doce.

Recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-833-413, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAS GROUP CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuatro segundos del quince de abril del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2010, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de gestora oficiosa de la sociedad **LAS GROUP CORP.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LatinAdministrativeServices (Diseño)**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Subcontratación de personal y administración de planillas



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

para terceros”. El diseño de dicho signo consiste en lo que parece ser un rectángulo de color gris, dentro del mismo se encuentran lo que asemejan ser las figuras de tres torres de color blanco, con cinco terminaciones con forma hexagonal en la parte superior cada una. En la parte inferior del diseño se encuentra la inscripción “LatinAdministrativeServices”, en letras molde de color rojo oscuro, la palabra “Administrative” está en fuente itálica. No se hace reserva de colores.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, siete minutos, cuatro segundos del quince de abril de dos mil once, resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha once de mayo de dos mil once, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco** en la representación dicha interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de que el Registro a quo admitió el recurso de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no existen hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve el rechazo por considerar que el signo propuesto es capaz de atribuir cualidades o características a los servicios que se ofrecerán, por lo que, resulta carente de la distintividad necesaria en relación con esos servicios. Agrega que la marca está constituida por términos genéricos, ya que se traduce como “*Servicios Administrativos Latinos*” que son de uso común y se relacionan en forma directa con los servicios a prestar, sean “*la subcontratación de personal y administración de planillas para terceros*”, resultando inadmisibles por razones intrínsecas, dado que violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente expresa su inconformidad indicando el signo distintivo “*LATINADMINISTRATIVESERVICES*”, apreciado en su totalidad, con una visión de conjunto y sin descomponerla en sus elementos, está constituido por un grupo de vocablos en lengua inglesa, los cuales unidos y acompañados de un elemento gráfico, conforman una marca con suficiente aptitud distintiva en relación con los servicios que pretende proteger. Dado lo anterior, resulta claro que dicha marca tiene un carácter sugestivo y no descriptivo, por cuanto informa al consumidor de manera indirecta sobre las características del objeto de protección, forzándolo a utilizar su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades. En razón de lo anterior, solicita sea revocada la resolución



recurrída y se continúe con el trámite de inscripción del conjunto marcario propuesto.

TERCERO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

***d)** Únicamente 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.*

(...)

***g)** No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica....”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado 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 el requisito de la **distintividad**, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: *“(...) suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los*



competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Así, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

En relación con el significado del término denominativo contenido en la marca solicitada, “*Servicios Administrativos Latinos*”, al relacionarlo con los servicios a proteger, sea, la contratación de personal y administración de planillas, resulta ser totalmente descriptiva, toda vez que todos los vocablos que la conforman son de uso común y por lo tanto el consumidor, en forma inmediata hará esa relación, impidiendo en consecuencia que pueda distinguir los servicios ofrecidos por la solicitante LAS GROUP CORP., de otros similares que sean ofrecidos en el mercado por otras empresas competidoras.

Este Tribunal, una vez analizado en forma íntegra el expediente sometido a estudio, considera importante destacar que la marca de servicios solicitada es una marca mixta, en la cual confluyen dos términos, uno denominativo, “**LatinAdministrativeServices**” y uno gráfico descrito por la solicitante en su escrito inicial. Siendo que, según lo expuesto en el párrafo precedente, el indicado elemento denominativo consiste en términos genéricos, que pueden ser considerados de uso común para los servicios que ofrecería la empresa solicitante y por ello no resulta idóneo a efecto de obtener la protección registral. En este mismo orden de cosas, debe recordarse que en los signos mixtos el término denominativo es la parte preponderante, dado que es ella la utilizada por el consumidor para referirse al producto o servicio de que se trata, y es ésta el nombre de la marca, aunado en este caso al



hecho que el diseño agregado, es decir el término gráfico, por sí solo, no contiene la distintividad suficiente para ser objeto de registro, razón por la cual no es de recibo el alegato del recurrente y por ello, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en cuanto que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, ya que, en relación con su objeto de protección, el signo lo describe en forma directa.

Por todo lo expuesto, esta Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **LAS GROUP CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuatro segundos del quince de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LAS GROUP CORP.**, representada por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuatro segundos del quince de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que deniegue el registro del signo “*LatinAdministrativeServices (Diseño)*”. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

administrativa. Previa constancia y copias 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55.