



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0572-TRA-PI**

**Solicitud marca de servicio: “FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA.”**

**FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2991-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 196-2014***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos con cuarenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de abril de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Costa



Rica, con domicilio en Avenida Primera, Calle Tercera, Centro Omni, octavo piso, San José, Costa Rica, solicitó el registro de la marca de servicios denominada **“FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA”** en clase **36** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Negocios financieros y monetarios, incluyendo servicios de administración de fideicomisos, inversiones, y la adquisición, reorganización, tenencia y disposición de haberes, valores y empresas, así como la realización de actos de comercio conexos.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos con cuarenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, resolvió; **“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (….)”**

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA S.A**, interpone para el día 10 de julio de 2013, Recurso de Revocatoria y Apelación, en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, un minuto con ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil trece, resolvió: **“(….) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (….) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (….)”**

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA**” en **clase 36** internacional, al determinar que el signo marcario propuesto contiene palabras genéricas de uso común, por ende, carente de actitud distintiva que permita su coexistencia registral y en consecuencia inadmisibles por razones intrínsecas al transgredir el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Por su parte, la representante de la empresa **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA S.A**, dentro de su escrito de agravios concluye expresamente que; *“La prohibición del inciso g) del artículo 7 de la ley de Marcas ha sido indebidamente aplicada para rechazar nuestra solicitud, porque el interprete aprecia indebidamente el conjunto propuesto dividiendo su unidad para concluir que cada palabra que lo compone es genérica o de uso común y por ende sin distintividad aisladamente, sin reflexionar que es la combinación de las palabras donde está la distintividad necesaria o relativa, porque no tiene que ser absoluta. Nada es absoluto en esta materia, basta una razonable expectativa de ausencia de riesgo de confusión.”* Por lo que solicita, revocar la resolución de alzada y aceptar la solicitud presentada por su representada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Previo a indicar las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma relevancia destacar que la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda fue creada mediante la Ley Número 7044 del 05 de setiembre de 1986, la



cual empezó a regir a partir del 28 de octubre de 1986. Bajo esa normativa el Estado Costarricense protege esa denominación así como la forma en que esa Institución desarrolla su actividad.

Ahora bien, el artículo 6 de dicho cuerpo normativo, autoriza a esa Escuela utilizar la figura del Fideicomiso para administrar los fondos de dicha entidad, que se constituye en una posible actividad del órgano.

Por su parte, 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, al constituirse en una cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud para determinar que no se encuentre dentro de las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que esta no vaya a producir un riesgo de engaño y confusión a los consumidores, ni a lesionar 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 o servicio 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 del cual nos interesa: “(...). **g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).**”



Bajo esta perspectiva, la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe definir 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.* Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, *si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.*

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA**” en **clase 36** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Negocios financieros y monetarios, incluyendo servicios de administración de fideicomisos, inversiones, y la adquisición, reorganización, tenencia y disposición de haberes, valores y empresas, así como la realización de actos de comercio conexos*”, no contiene la aptitud distintiva necesaria, por cuanto, tal y como fue determinado por el Registro de instancia, este se encuentra compuesta por términos que resultan genéricos o de uso común, que no pueden ser apropiables por parte de terceros.

Por cuanto la combinación de estas palabras lo que indica es que se trata de un fideicomiso que pertenece a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, siendo los términos empleados meramente descriptivos de los servicios que se pretenden ofrecer y ante ello, no podría considerarse que dicha propuesta contenga la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que recae en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, criterio que comparte este Órgano de alzada, por lo que los argumentos dados por la recurrente no son de recibo.

En este sentido se tiene que el vocablo fideicomiso se refiere a una forma de contrato que se utiliza en el tráfico mercantil y por ende no es objeto de apropiación de un solo sujeto, sea éste



físico o jurídico. Asimismo, el nombre de la Escuela responde a una denominación de un centro de estudio e investigación, lo que hace que quede fuera de ser inscrito como marca. La Escuela puede registrar alguna marca a su favor, pero no es posible que trate de inscribir como tal, un contrato que se utiliza dentro del comercio y un nombre que corresponde a su propia entidad. Debido a lo anterior, lo peticionado se torna materialmente imposible de otorgar para la administración registral, por lo que se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Respecto del uso de la marca, así como de la distintividad sobrevenida alegada por el recurrente, este Tribunal advierte que dichas manifestaciones no se entran a conocer en virtud de que no existen elementos o antecedentes por medio del cual este Órgano de alzada, pueda pronunciarse con respecto a ello, dado que no basta con una simple manifestación, sino que tal derecho u atribución debe ser demostrada en sede administrativa de manera fehaciente conforme lo dispone el artículo 42, en concordancia con el 45 de La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Máxime, que este Tribunal mediante el auto de las trece horas y cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil trece, (v.f 28) le otorgó la audiencia respectiva a la parte a efectos de que aportara sus alegatos como otros elementos de prueba, no obstante, pese haber contestado mediante escrito visible de folios 31 al 38 del presente proceso, no incorpora ninguno que acredite ante esta Instancia, dicha postura, por lo que ello hace imposible a esta Autoridad, pronunciarse al respecto.

Ahora bien, cabe señalar que las solicitudes de registros que acompañan el presente estudio y que se encuentran visibles a folio 16 y 17 del expediente de marras, aportadas por el recurrente como elemento probatorio para acceder a la presente solicitud de registración, no pueden ser acogidas para el presente análisis, en virtud de que pese a que estas le pertenezcan al mismo titular, difiere su conformación a la aquí analizada. Aunado, al hecho de que la Administración Registral, encuentra su actuar sometido al proceso de calificación registral, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma



independiente, de acuerdo a su naturaleza y conforme a la normativa marcaria aplicable, por lo que no es procedente lo peticionado en este sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede por mayoría de este Tribunal, es proceder con el rechazo de la marca de servicios solicitada “**FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA**” en **clase 36** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, siendo procedente confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, concluye por mayoría este Tribunal, SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado generalísimo de la empresa **FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos con cuarenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA**” en **clase 36** de la nomenclatura internacional de Niza. El Juez



Suárez Baltodano salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 Mor*

**VOTO SALVADO**

***Redacta: Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.***

Se ha demostrado que la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda fue creada mediante la Ley Número 7044 del 05 de setiembre de 1986, la cual empezó a regir a partir del 28 de octubre de 1986. Bajo esta normativa el Estado Costarricense resguarda esa denominación a favor de esa Institución. Además el artículo 6 de dicho cuerpo normativo, autoriza a esa Escuela utilizar la figura del Fideicomiso para administrar los fondos de dicha entidad, lo cual este Tribunal no tiene que emitir criterio al respecto.



Estos hechos son relevantes para tener por consolidada una distinción sobrevenida el término “Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda”, distinción que sobreviene por disposición legal, ya que el legislador reserva ese término para identificar una institución creada por ley que responde a fines públicos.

El nombre comercial tal y como lo define el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos es un “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o establecimiento comercial determinado”. Los requisitos para la inscripción de los mismos están establecidos en el artículo 65 de la citada ley, tendientes a garantizar que no exista confusión entre los diversos nombres a inscribir. En el caso concreto, el nombre comercial Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) ha sido autorizado por una ley especial a favor de dicha escuela. La cuestión debatida en este asunto es si sobre dicho nombre comercial podrían inscribirse marcas que lo utilicen como elemento central de distintividad.

A efecto de analizar la normativa aplicable a la inscripción de un signo distintivo, si bien es cierto la Ley de Marcas y Otros signos distintivos constituye el centro del análisis, es importante seguir los principios generales del derecho que definen la integración de todo el ordenamiento jurídico. Bajo este principio es importante determinar el rango y especialidad de las otras normas que puedan regir un caso específico, en términos tales que una norma de rango superior prevalece sobre una de rango inferior, y la norma especial prevalece sobre la general del mismo rango.

En el caso concreto es importante determinar que existe una ley especial, la Ley 7044, la cual crea una entidad educativa la cual, según el artículo primero dicha ley será “denominada Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH).” De esta forma el legislador se reservó ese nombre para la institución que crea, nombre que es asociado por ley a esa institución. En los casos en que una ley asigna un nombre a una entidad, este nombre se



reserva por ley a dicha entidad y ninguna otra puede apropiarse del mismo; por ley dicho nombre va a distinguir esa entidad. Esta situación puede enmarcarse en lo que la doctrina se ha denominado distintividad sobrevenida, y en este caso concreto, sobrevenida por ley.

En lo que nos interesa, el ADPIC ha regulado la materia a nivel de tratado internacional, en los siguientes términos:

*Artículo 15*

*Materia objeto de protección*

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

De esta manera, será posible inscribir marcas comerciales y otros signos distintivos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes en el caso de que los Estados Miembros así lo autoricen por haber adquirido esa distintividad por medio del uso.

En Costa Rica no existe legislación que regule la distinción sobrevenida, por lo que en principio rigen de forma general las prohibiciones establecidas en el Artículo 7 de la Ley de Marcas. No obstante, en el caso en cuestión, la autorización y la capacidad distintiva del término “Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH)” ha devenido por ley, es decir, una ley especial autoriza un caso concreto de distintividad, cuando reserva el uso de ese signo distintivo a una institución determinada, razón por la cual su inscripción será posible como una excepción expresamente autorizada en el marco del ADPIC y la Ley 7044.



Igualmente al ser esta dominación, como la ley lo indica, reservada para identificar una institución cuyo fin ha sido declarado público y es garantizado por el Estado, debe en este caso aplicarse el inciso n) del Artículo 7 de la Ley de Marcas, lo que impediría su uso por parte de terceros sin la autorización correspondiente.

De esta forma salvo mi voto por considerar que la distintividad adquirida del nombre Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda ha sido fijada por ley y se encuentra suficientemente demostrada en el expediente, por ser las leyes de conocimiento público por definición. Igualmente el término fideicomiso puede ser utilizado de conformidad con el artículo 7 in fine en relación con el 28 de la Ley de Marcas para los servicios de fideicomiso, por lo que la marca solicitada es inscribible, siempre y cuando se determine la relación existente entre la sociedad solicitante y la entidad creada por la ley 7044, en términos que dicho fideicomiso pertenezca a la Institución autorizada para identificarse con el signo distintivo “Escuela de la Región Tropical Húmeda”.

Considero que en el caso en cuestión debió de haberse pedido prueba para mejor proveer en los términos antes indicados, para demostrar la conexión entre la solicitante y la institución referida, dando razón al apelante en el sentido de que la parte denominativa de la marca “Escuela de la Región Tropical Húmeda” tiene distintividad, la cual sobrevino mediante la ley 7044 en beneficio de la institución que dicha ley ha creado.

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***