



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0594-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “NextLaw” (35)

INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-11733)

Marcas y otros signos

VOTO N° 226-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de **INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC**, sociedad organizada conforme las leyes de Belice, con establecimiento administrativo y comercial situado en 60 Market Square, Po Box 364, Belize City, Belize, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos, treinta y siete segundos del trece de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre de dos mil diez, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó el registro de la marca de servicios “**NextLaw**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “gestión de negocios comerciales y administración para terceros”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cinco minutos, treinta y siete segundos del trece de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, vía fax, el tres de junio de dos mil once, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de **INVESTCORP FINANCIAL GROPU INC**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, catorce minutos, quince segundos del catorce de junio de dos mil once, admitió el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia reglamentaria de estilo mediante resolución de las once horas del veintisiete de julio de dos mil once, no expresó agravios.

CUARTO. 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

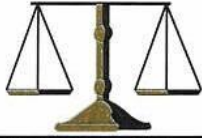
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo**, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

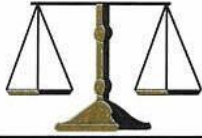
Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de **INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *presento recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:37 horas del 13 de mayo de 2011 (...)*”. (Ver folio 10), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el



Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 18) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece el signo propuesto “NextLaw”, se compone de palabras de uso común, las mismas son indicativas y descriptivas de las características de los productos a proteger, por lo que no ostenta suficiente distintividad que le permita obtener la protección registral, a su vez puede causar engaño o confusión con respecto a los servicios a proteger, ya que en la marca se encuentran bien distinguibles los términos “next” se traduce al español como “siguiente” y el término “law” como “ley”, por lo que la marca estaría haciendo alusión a servicios relacionados con leyes o servicios legales, siendo, que lo que se pretende proteger son servicios de la clase 35.

En el caso de referencia el signo pretendido “**NextLaw**”, es denominativo, formado de una palabra compuesta de dos términos “ Next” y “Law”, cuya traducción al idioma español significa “**siguiente ley**”, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente a cuestiones de carácter legal, por lo que el distintivo marcario estaría comunicando al consumidor en forma directa sobre el tipo de servicios, sea, servicios de índole legal, por lo que la marca a registrar cae en lo descriptivo, por lo que resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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. (...)”

Como se indicara anteriormente, el signo **“NextLaw”**, proporciona la idea directa que “los servicios a proteger están relacionados con asuntos de índole legal”, aspecto, que podría generar en la mente del consumidor, que los servicios que se pretenden amparar con la expresión indicada, son legales, situación que puede llevar a un eventual engaño y confusión al adquirente de los servicios que identifica la denominación mencionada, ya que del enfrentamiento entre el signo versus los servicios a distinguir, **“gestión de negocios comerciales y administración comercial para terceros”**, no existe conexión alguna, ya que como se dijo anteriormente, el distintivo a registrar hace referencias a aspectos legales. 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 o servicio 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 en lo expuesto, no es factible registrar el signo **“NextLaw”** como marca de servicios en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de tratarse de un signo inadmisibles por razones intrínsecas de acuerdo a lo dispuesto en los incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado especial de **INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos, treinta y siete segundos del trece de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“NextLaw”**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC**.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en



su condición de apoderado especial de **INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos, treinta y siete segundos del trece de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**NextLaw**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INVESTCORP FINANCIAL GROUP INC**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

**TE: Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53**

Marca Intrínsecamente inadmisibles

**TE: Marca descriptiva y engañosa
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.60.55**

