



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0945-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CONGRESO LATINOAMERICANO DE RIESGOS (diseño)”.

CONSORCIO EMPRESARIAL RAMEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014--2833)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 378-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del veintiocho de abril del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Nubia Ramírez Meza**, mayor, casada tres veces, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos treinta y tres-trescientos ocho, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CONSORCIO EMPRESARIAL RAMEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Goicoechea, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, trescientos setenta y cinco metros al este, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuatro mil doscientos ochenta y dos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y tres segundos, nueve segundos del once de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de marzo del dos mil catorce, la señora **Nubia Ramírez Meza**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios, para proteger y distinguir: “un congreso Latinoamericano de Riesgos”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las nueve horas, cincuenta y tres minutos, nueve segundos del once de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve, **“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de noviembre del dos mil catorce, la señora Nubia Ramírez Meza, en representación de la empresa **CONSORCIO EMPRESARIAL RAMEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está

solicitando la marca de servicios  para la protección de: “un congreso Latinoamericano de Riesgos”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado

La representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de noviembre del dos mil catorce, manifiesta, que la marca permite distinguir un producto de otro. Así, por ejemplo cuando se quiere escoger entre dos colas, se puede percibir visualmente cuál queremos entre una y otra y proceder a nuestra elección. Se debe principalmente tomar en cuenta la inclinación que tiene el consumidor respecto de determinado producto, tomando en cuenta lo que primero nos viene a la mente. En este sentido va enfocada la solicitud, esto porque el signo que se pretende inscribir es aquel que distingue a su representada como la organizadora y propietaria del Congreso Latinoamericano de RiesgosCONRiesgos. Su representada actuaría en el mundo del tráfico y en el medio de los congresos y el signo solicitado es distintivo. Solicita la revocatoria de la resolución impugnada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.



En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, es importante señalar, que las marcas se analizan globalmente, se examinan todos los elementos que constituyen el signo. En el presente asunto, el distintivo a

inscribir  está compuesto por los vocablos **Congreso, Latinoamericano y Riesgos**, son términos secundarios o de uso general, utilizables dentro del comercio, por ende no son protegibles, ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente:

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Motivo por el cual la empresa solicitante y a su vez apelante, que pretende registrar la marca solicitada no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por sus competidores, que se dedican al campo de los congresos. Además, el signo referido se acompaña de un **diseño**, que por su simplicidad no aporta aptitud distintiva suficiente para convertirse en marca.



De lo señalado anteriormente, y analizado en su totalidad el signo propuesto



en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, y confrontado con la normativa que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado exclusivamente por una indicación que en el lenguaje corriente es una designación común del producto, sancionado en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en lo conducente:

“[Artículo 7.- 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 del producto.”

Cabe resaltar, que la expresión “**Congreso Latinoamericano de Riesgos**” le da una idea precisa al consumidor sobre los servicios a proteger, a saber “**un congreso Latinoamericano de Riesgos**”. De manera tal, que la frase que compone el distintivo marcario propuesto es exclusivamente la designación exacta del servicio que se pretende distinguir. Sobre este punto, en particular, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (**Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**).

De la cita trascrita, se desprende que si el nombre de la marca es la designación del producto o



servicio, ésta definitivamente no es marca, tal y como ocurre con el signo solicitado, donde la expresión “**Congreso Latinoamericano de Riesgos**” es exclusivamente la indicación usual del servicio a distinguir “**un congreso Latinoamericano de Riesgos**”.

Así las cosas, el signo que se aspira inscribir resulta ser exclusivamente genérico, y es la designación del servicio a proteger, lo que no permite distinguir los servicios de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio. De esta forma la marca solicitada



carece de distintividad. Por lo que es aplicable también el inciso **g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita diferenciarlo del de los competidores. De manera que este Tribunal no acoge lo indicado por la empresa recurrente en su escrito de apelación, cuando manifiesta que la marca solicitada es “un signo distintivo, que permita que los clientes presentes y futuros no tengan dificultad en su distinción”, dado que los términos son genéricos y de uso común para los servicios que desea proteger en la **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que el



signo propuesto no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, de conformidad con los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En lo que respecta al escrito presentado el 12 de mayo del 2014 (Ver folio 13), mediante el cual la recurrente solicita al Registro de la Propiedad Industrial se corrija el distintivo



solicitado de la siguiente manera:



El

Registro, en resolución dictada a las quince horas, cuarenta minutos, cuarenta segundos del veintiséis de agosto del dos mil catorce, no admite dicha modificación, porque es un cambio



esencial en el signo propuesto, que no es permitido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el análisis del signo lo realizará con el presentado a folio 1 del expediente.

Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución referida está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Nubia Ramírez Meza**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CONSORCIO EMPRESARIAL RAMEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, nueve segundos del once de noviembre del dos mil, catorce, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Congreso Latinoamericano de Riesgos**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo del 2009, 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Nubia Ramírez Meza**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CONSORCIO EMPRESARIAL**



RAMEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, nueve segundos del once de noviembre del dos mil, catorce, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Congreso Latinoamericano de Riesgos**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69