



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1367-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SOFTWARE AG (Diseño)”**

**SOFTWARE A.G., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 6400-2009)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 444-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-833-413, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SOFTWARE A.G.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, catorce minutos y cincuenta y nueve segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de julio de dos mil nueve, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **SOFTWARE A.G.**, solicita la inscripción, en clase 42 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de servicios “**SOFTWARE AG (Diseño)**”, para proteger y distinguir: Diseño y desarrollo de programas de computación, mantenimiento e instalación de programas de computación cada uno excluyendo agendas electrónicas y



software para registrar y/o listados de entradas de hojas sueltas para inclusión en diarios, diarios de hojas sueltas y cuadernos de hojas sueltas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, catorce minutos y cincuenta y nueve segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual 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 la Juez Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS:** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada está constituida por términos genéricos, que son de uso común, ya que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española el término propuesto significa “*Conjunto de*



*programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora” y por lo tanto, de conformidad con los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no hay posibilidad de apropiación por un particular, que además en el lenguaje corriente se utilizan para referirse al servicio que la marca pretende proteger, sea diseño, desarrollo, mantenimiento e instalación de programas de computación, dando al usuario una idea precisa del servicio ofrecido, por lo que carece de aptitud distintiva suficiente que permita distinguir esos servicios de otros en el mercado. Agrega que aún siendo el solicitado un signo mixto, ni la tipografía ni el diseño que acompañan el término denominativo proporcionan la distintividad requerida dado que en la mente del consumidor sólo queda grabada esa parte denominativa y no así los elementos decorativos agregados.*

Inconforme el recurrente, alega que al analizar la marca solicitada en su conjunto, como recomienda la doctrina marcaria moderna, es claro que está compuesta por dos términos “*software*” y las letras “*ag*”, ello permite que sea susceptible de protección registral ya que, a pesar de contener términos conocidos, al combinarlos con su tipografía y diseño resulta un signo novedoso y suficientemente distintivo. Este análisis del conjunto es lo que ha permitido su registro en otros países, como por ejemplo en Alemania, siendo además que la palabra “*software*” es el nombre de su representada que ofrece sus servicios desde el año 1969 y que ha sido utilizado durante décadas en todo el mundo. Asimismo, sus productos y servicios se comercializan en Estados Unidos, Austria, Alemania, Japón, Reino Unido, Bélgica, Arabia Saudita y Francia entre otros y ofrece sus servicios a empresas como Siemens, Merck, Nissan, Motorola, Unisys, Sony, Apple, entre otras.

Agrega el apelante, que muchas marcas que han sido inscritas en nuestro país contienen palabras de uso común y su fuerza distintiva no puede dejar de reconocerse cuando a ellas se le agrega un diseño, siendo además que en este caso, el signo ha sido registrado como marca en Alemania, México, Unión Europea, ante la WIPO bajo el acuerdo de Madrid, aplicado en China, Rusia y Suiza y bajo el protocolo de Madrid en Australia, Comunidad



Europea, Japón, Noruega, Singapur, Turquía y Estados Unidos de América, por ello debe valorarse que si esas potencias mundiales han admitido la marca es porque efectivamente cumple con los requisitos de novedad y distintividad.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

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 susceptibles de 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 interesa:

*“Artículo 7º- **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 común o usual 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 los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger y cuando 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 la *distintividad* requerida por la normativa, 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).

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 o descriptivo 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 puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de *distintividad* suficiente.

Consultado en la Enciclopedia Libre Wikipedia, sobre el término SOFTWARE se dice: “...*Probablemente la definición más formal de software sea la siguiente: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación...*”

De la anterior definición, así como del significado dado por la Real Academia Española al término software, citado por el Registro a quo, concuerda este Tribunal con el criterio sostenido en la resolución impugnada, en relación con que, de conformidad con **el artículo 7 incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para la protección de los servicios de “*diseño y desarrollo de programas de computación, mantenimiento e instalación de programas de computación*”, que en general se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto “SOFTWARE AG (Diseño)”, éste no puede ser autorizado por constituir su parte preponderante, “SOFTWARE”, un término de uso común para designar el servicio que pretende proteger, siendo que el término secundario “AG” y el diseño agregado no le aportan una carga distintiva suficiente capaz de



individualizarlo de los otros servicios de este tipo que se ofrecen en el mercado.

Asimismo, en relación con el alegato de que el signo propuesto ha sido registrado en otros países, que son “...*potencias mundiales, incluso en la misma...WIPO... que es la cuna de la propiedad intelectual...*”, debe recordar el apelante que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales específicas. Tampoco es de recibo que las letras “AG” hacen la diferencia, ya que si se observa del signo propuesto, los mismos son tan pequeños, que no ofrecen ser la parte preponderante que requiere la marca para lograr su distintividad, como tampoco poder aplicar el artículo 7, último párrafo, por cuanto los productos a proteger van más allá del diseño y desarrollo de programas de computación, por lo que no resultan de recibo esos alegatos.

Es por ello que , conforme las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la compañía **Software AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, catorce minutos con cincuenta y nueve segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, 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, 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.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la compañía **Software AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, catorce minutos con cincuenta y nueve segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía 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***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**Descriptor.**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: Solicitud de inscripción de la marca**

**TG: Marcas y Otros signos distintivos**

**TNR: 00.42.55.**

**MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**