



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente N° 2010-0488-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BEST PLACES TO WORK”**

**BEST PLACES TO WORK LIMITADA, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 725-10)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## VOTO N° 464-2011

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiséis de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- cero setecientos tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Best Places To Work Limitada**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y nueve minutos y un segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez.

## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de enero de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**SEGURIDAD DE ALIENTO LIMPIO Y FRESCO**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios que consisten en determinar por medio del ranking de*



*empresas y compañías cual es la mejor empresa en la cual trabajar; dicho ranking se realiza con base en la satisfacción y el compromiso manifestado por los empleados que laboran en cada una de las empresas analizadas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y nueve minutos y un segundo del veinticinco de mayo de dos mil diez, 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 el ocho de junio de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **BEST PLACES TO WORK LIMITADA**, apeló la resolución referida, expresando 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

El Registro consideró que: *“(...) en este caso el signo “BEST PLACES TO WORK” mas bien puede ser catalogada como engañosa ya que puede inducir a error al consumidor pues dicha empresa va a determinar en principio “el mejor lugar para trabajar”, pudiendo esto ser cierto o no. Además, de que el término “BEST” el cual se traduce como “mejor” (...) le estaría atribuyendo características o cualidades a los servicios que intenta proteger la marca solicitada (...).”*

Alega la parte apelante que la marca “BEST PLACES TO WORK” no describe el servicio de ranqueo en sí, ni se utiliza el término “Best” para describir alguna característica del servicio brindado, sino que hace referencia al resultado que se obtendrá al realizar el ranking, analizando las condiciones laborales de varias empresas, no pudiendo catalogarse como descriptiva dado que la misma no describe el servicio ni la manera en la que el mismo se llevará a cabo. Asimismo alega, que no lleva razón el Registro en establecer que se pueda engañar al consumidor sobre las cualidades del servicio que se pretende proteger, ya que los resultados serán basados en elementos objetivos de las empresas a analizar, siendo estos salario, planes de salud, horarios entre otros, basando el resultado en las empresas que presentan condiciones más favorables para laborar; es un resultado fundamentado no solo en los elementos previamente mencionados sino en los empleados de las mismas empresas, quienes son testimonio de las condiciones que cada empresa presenta, con lo cual se pretende ayudar al consumidor a encontrar las condiciones más aptas para trabajar, permitiéndole tomar una decisión basándose en resultados certeros.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada **“BEST PLACES TO WORK”** sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

*“(…) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“BEST PLACES TO WORK”**, en clase 35 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger, a saber: *“servicios que consisten en determinar por medio del ranking de empresas y compañías cual es la mejor empresa en la cual trabajar; dicho ranking se realiza con base en la satisfacción y el compromiso manifestado por los empleados*



*que laboran en cada una de las empresas analizadas*”; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios **“BEST PLACES TO WORK”**, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: *“(…) A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”*.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.



Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, 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 resulta falto 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**).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *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. 86.**).

El signo “**BEST PLACES TO WORK**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los servicios que pretende proteger son susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede resultar en la determinación de cuál es la mejor empresa para trabajar por medio de un ranking. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad*



*de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **BEST PLACES TO WORK LIMITADA**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“SEGURIDAD DE ALIENTO LIMPIO Y FRESCO”** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los servicios que protegería, de conformidad con lo establecido en los incisos d) y j) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos servicios, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**BEST PLACES TO WORK**”, para proteger y distinguir: “*servicios que consisten en determinar por medio del ranking de empresas y compañías cual es la mejor empresa en la cual trabajar; dicho ranking se realiza con base en la satisfacción y el compromiso manifestado por los empleados que laboran en cada una de las empresas analizadas*”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BEST PLACES TO WORK LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y nueve minutos con un segundo del veinticinco de mayo de dos mil diez, la cual 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, 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**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BEST PLACES TO WORK LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a



las nueve horas con treinta y nueve minutos con un segundo del veinticinco de mayo de dos mil diez. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**