



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0865-TRA-PI

**Solicitud de marca de servicios: “TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL
PROPERTIES ABOGADOS”**

TLPP ABOGADOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7470-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 523-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del veintidós de mayo de mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Randall Erick González Valverde**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno- cero seis nueve ocho- cero cinco cuatro uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas cincuenta y siete minutos y ocho segundos del siete de septiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de agosto de 2011, el señor **Randall Erick González Valverde**, en su calidad de apoderado generalísimo de las empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabana Sur, de la Contraloría General de la República, setecientos cincuenta metros sur, edificio María



Fernanda, apartamento número nueve, presenta solicitud de inscripción del nombre comercial: “**TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir; “*Servicios Jurídicos.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las siete horas cincuenta y siete minutos y ocho segundos del siete de septiembre de dos mil once, resolvió; “*(...)* **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, interpone para el día 12 de septiembre de 2011, recurso de revocatoria en efecto suspensivo y de apelación en efecto devolutivo.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta y siete segundos del veinte de septiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “*(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)* **y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”

SEXTO. 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. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el análisis de la solicitud de inscripción del signo “**TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS (DISEÑO)**”, presentado por la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, se determinó que dada la conformación del signo propuesto en idioma extranjero (Inglés), este a la hora de su traducción induce a que el consumidor piense que la marca protegería (Servicios Jurídicos de inversión y confianza en propiedades) y es en dicha interpretación donde se da claramente el riesgo de engaño o confusión, por lo que al solicitar servicios jurídicos, de manera general sin indicar expresamente que corresponde a servicios profesionales y de confianza o inversión en propiedades, la marca produce engaño en el consumidor, lo cual contraviene lo estipulado en el artículo 7 inciso j) último párrafo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual establece la prohibición para registrar como marca signos que causen engaño en la naturaleza o cualidades de los servicios al cual se aplica en la clase solicitada, para el caso que nos ocupa con relación a la clase 45 internacional requerida, ya que como se determinó en su análisis el signo propuesto no protege específicamente el servicio que describe. Concluyéndose que el mismo resulta ser engañoso para el consumidor, por ende, no podría obtener protección registral conforme lo establece de esa manera nuestra legislación marcaría.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente **TLPP ABOGADOS S.A**, en términos generales indicó que la administración deja en total indefensión a la administrada en virtud de que dicta resolución, sin resolver la prevención, tampoco fundamenta ni motiva, el porqué no lo resuelve, siendo evidentemente un yerro procesal que acarrea con una nulidad absoluta de todo lo actuado y resuelto para enderezar los procedimientos al no pronunciarse con relación al auto de las 10:26:58 del 08 de agosto de 2011. Que la resolución recurrida no es clara, no es precisa, es ambigua, es oscura, existe falta de fundamentación, motivación y error en la lógica derivación y una ausencia total del análisis lógico y fluido, no se analizó y mucho menos se evacuó, violándose el



principio administrativo de eficiencia administrativa, falta de fundamentación por parte de la administración. Que a la hora de leer la resolución recurrida no sabemos qué es lo que rechaza a veces habla de marca de comercio y en otras de nombre comercial en realidad es muy imprecisa en su resolución, no se decidió que era lo que rechazaba si una marca o nombre comercial esto se desprende de la lectura de la resolución. Que mi representada lo que pretende es proteger y distinguir, su giro comercial del resto de empresas que están en la misma área, servicios jurídicos, para destacar e identificar ante el público y comercio con un nombre comercial: “**TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS**”, del cual se hace reserva de **TLPP** únicamente. La frase traducida al español significa: **TRUST** confianza, **LAW** ley, **PROFESSIONAL** profesional, **PROPERTIES** propiedades, **ABOGADOS**, no vemos de qué forma podría engañar al consumidor o dirigirlo a error o que esto determine su voluntad como consumidor, en un dolus malus, ya que no se le están ofreciendo condiciones o características implícitas en un servicio jurídico. No se está haciendo reserva de **ABOGADOS**, por ser términos genéricos. Por lo que solicito se revoque y se inscriba el nombre comercial como se ha solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, 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 para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;



“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, 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 del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen 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, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **“TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS”**, fundamentado para ello lo que establece el artículo 7° inciso j) y último párrafo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo cuando este pueda causar engaño o confusión a los consumidores.

Ahora bien, para el caso bajo examen, tenemos que la solicitud propuesta **“TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS”**, en **clase 45** internacional, para proteger y distinguir; **“Servicios Jurídicos,”** al hacer su traducción al español tenemos que **TRUST** significa **confianza**, **LAW** significa **ley**, **PROFESSIONAL** significa **profesional** y **PROPERTIES** **propiedades**, entendido en toda su estructura gramatical el concepto de la denominación para el consumidor lo que va a percibir es (*servicio jurídicos profesional y de confianza en propiedades*) tal y como de esa manera lo señaló el Registro de la



Propiedad Industrial, que valga acotar no requiere que el consumidor medio tenga un gran conocimiento del idioma inglés para entender lo que se ofrece con el signo propuesto, el cual esos servicios son de confianza para el consumidor siendo esto una característica que le otorga al servicio una connotación de verdad cuando en realidad, no podría asegurarse, en razón de ello recae en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el artículo 7 inciso j) y último párrafo, de la Ley de rito, en consecuencia carece de aptitud distintiva respecto del servicio que se pretende proteger, y por ende no puede obtener protección registral, criterio que avala este Órgano de alzada.

Por otra parte, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial, faltó al debido proceso por ende existe un vicio de nulidad absoluta en el procedimiento al no pronunciarse con respecto a la prevención de las 10:26:56 del 08 de agosto de 2011, cabe indicar que esta se realiza para que ante alguna situación que impide el registro del signo propuesto éste sea subsanado por la parte interesada, para el caso bajo examen con respecto a situaciones de forma y fondo que acompañan la solicitud, ante la cual el solicitante mediante escrito presentado en fecha 25 de agosto de 2011, se pronuncia con respecto a ello. En ese sentido, una vez contestada en tiempo y forma la prevención de cita por parte del solicitante al Registro, éste procede a otorgar o denegar la solicitud propuesta tal y como operó en el presente caso, mediante la resolución que ahora se impugna y en razón de ello no procede el argumento del recurrente, en virtud de no tener por acreditado vicio alguno en el procedimiento de inscripción, máxime que la misma se encuentra conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Tampoco lleva razón el recurrente al indicar que la resolución que ahora se impugna carece de fundamentación en cuanto al motivo del rechazo, ya que de la misma se desprende en el punto tercero del considerando el análisis realizado conforme a la normativa aplicable, para lo cual se apunta el artículo 2, 7 inciso j) y último párrafo de ese mismo artículo, como además de los votos: 93-2005 y 091-2005, ambos dictados por este Órgano de alzada, que



fueron tomados como base del dictado de la resolución que se impugna, que más que menoscabar el dictado del citado pronunciamiento, le otorga un valor agregado por cuanto el mismo corresponde a una línea jurisprudencial que este Tribunal, sostiene con relación al rechazo de los signos por razones intrínsecas. Cabe indicar en este sentido, que se tiene por acreditado la normativa marcaría aplicable al particular, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, como fundamento jurídico de la resolución recurrida, y en razón de ello no es de recibo el argumento del recurrente.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Randall Erick González Valverde**, apoderado generalísimo de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas cincuenta y siete minutos y ocho segundos del siete de septiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 7 incisos j) y último párrafo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara, sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Randall Erick**



González Valverde, representante de la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas cincuenta y siete minutos y ocho segundos del siete de septiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, en cuanto al rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**TLPP TRUST LAW PROFESSIONAL PROPERTIES ABOGADOS**”, en **clase 45** internacional, solicitada por la empresa **TLPP ABOGADOS S.A**. 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora