



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0359-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “**HARD WORK. CLEAR VISION. VALUE FOR THE CLIENT.**”

**Stanford Financial Group Company, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-3007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 548-2008***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del siete de octubre de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-883-705, en su calidad de Apoderada de la empresa **STANFORD FINANCIAL GROUP COMPANY**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Florida, Estados Unidos de América, y domiciliada en Houston, Texas, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con dos minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2007, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa **STANFORD FINANCIAL GROUP COMPANY**, solicitó el registro de la frase “**HARD WORK. CLEAR VISION. VALUE FOR THE CLIENT.**”, como marca de servicios en **Clase 36** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger servicios financieros, y propiamente, servicios de planeamiento financiero, servicios de planeamiento de riquezas, servicios de agentes



de bolsa y comerciantes, asesorías de inversión, banca de inversión, banca internacional privada y banca comercial, inversiones de bienes raíces, y servicios de consultoría en inversiones internacionales, agencia de seguros y servicios de puesto de bolsa, servicios de fideicomiso, a saber servicios de compañías de inversión y fideicomiso, servicios de planeamiento de patrimonio, proveyendo asesoría de inversiones en el campo de metales preciosos y moneda y puesto de bolsa en el campo de metales preciosos e inversiones de moneda.

II.- Que habiéndosele dado curso a la solicitud, mediante resolución dictada a las catorce horas con dos minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, 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. (...)*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2008, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa **STANFORD FINANCIAL GROUP COMPANY**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 25 de agosto de 2008, expresó agravios.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Walter Méndez Vargas; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta hacer un pronunciamiento sobre los hechos.



**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DE LA MARCA PROPUESTA.** En la resolución apelada, la Autoridad de primera instancia denegó el registro del signo “**HARD WORK. CLEAR VISION. VALUE FOR THE CLIENT.**”, como marca de servicios, por haber considerado que estaría compuesto por vocablos genéricos, de uso común y descriptivos que le restarían novedad, originalidad y distintividad, a lo cual se opuso la empresa solicitante, manifestando su representante que por el contrario, se trataría de una marca distintiva, que “*...identifica los servicios que protege actualmente...*” (ver folio 28); que “*...permite identificar ‘la unidad productiva’...*” (ibídem); y que cumple la “*...función indicadora de calidad...*” (ibíd.), por lo que no se trataría de una marca evocativa o descriptiva de los servicios que se distinguirían con ella, porque ninguno de sus elementos denominativos permitirían identificarlos, o tan siquiera asociarlos al signo propuesto.

Si lo recién consignado son las bases del desacuerdo que este Tribunal debe zanjar, hay que recordar que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), en su artículo 2º 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. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su **distintividad**, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su naturaleza o de su origen empresarial, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas.

Vistos, entonces, el expediente venido enalzada, lo resuelto por el **a quo** y los alegatos de la apelante, este Tribunal concluye que la marca solicitada se trata de un signo denominativo cuyos elementos lingüísticos tienen un indudable carácter común y ordinario, tanto en el inglés como en su traducción al español (idioma en el que viene a significar: “**TRABAJO DURO. VISIÓN CLARA. VALOR PARA EL CLIENTE.**”), y que si bien no describen o identifican propiamente los servicios para los que se propuso (y esto a pesar de que la apelante insistió en lo contrario, dándole la razón con ello, de manera tácita, a lo resuelto por el Registro), en definitiva



**acaban por dar forma o constituir un signo falto de ese poder distintivo que debería emanar de sí mismo para poder convertirse en un derecho marcario**, tal como se prevé en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas, habida cuenta de que el esfuerzo tesonero (el “**TRABAJO DURO\_**”), la claridad de pensamiento (una “**\_VISIÓN CLARA\_**”) y el beneficio, provecho o satisfacción de los potenciales usuarios de un prestador de servicios (el “**\_VALOR PARA EL CLIENTE**”), son en realidad pautas de sano comportamiento que cualquier empresa, y no únicamente la solicitante, deberían seguir y mantener para no defraudar los intereses del público consumidor de sus servicios.

Por consiguiente, debido a que no se observa en el signo propuesto, “**HARD WORK. CLEAR VISION. VALUE FOR THE CLIENT.**”, alguna suerte de originalidad, por tratarse de un texto meramente prosaico que es aplicable para cualquier actividad que implique una prestación de servicios, se trata un signo cuyo registro sería improcedente, y por esa razón quedan sin asidero los agravios argumentados por la apelante, que deben ser rechazados en su totalidad.

De tal manera, este Tribunal considera que se encuentra ajustado a Derecho lo resuelto por el Registro de la Propiedad en la parte dispositiva de la resolución apelada, en cuanto a la denegación del registro solicitado, lo cual no es óbice –no obstante– para que se soslaye comentar que en algunos tramos de la parte considerativa, el **a quo** incluyó argumentos no aplicables para el caso concreto, y que erró en cuanto al fundamento legal de tal rechazo, porque el apropiado es el ya señalado líneas atrás, es decir, el artículo 7° literal g) de la Ley de Marcas, y de ninguna manera el inciso d) de esa misma norma.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con base en las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa **STANFORD FINANCIAL GROUP COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con dos minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por las razones expuestas por el citado Registro, sino por las consignadas aquí por este Tribunal.



**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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con base en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con dos minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por las razones expuestas por ese Registro, sino por las consignadas por este Tribunal.— 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

#### Descriptorios

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55