



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0648-TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 7095-2010)

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “G CEGECA JUDICIAL
CENTRO DE GESTIÓN DE CALIDAD (DISEÑO)”**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 587-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiuno de junio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Zarela Villanueva Monge**, mayor, casada, Abogada, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número 3-0197-1146, en su carácter de Presidenta en ejercicio de la **Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial**, actuando con las facultades del inciso 1) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:55:25 horas del 10 de noviembre de 2010.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2010, el Dr. Luis Paulino Mora Mora, en su carácter de Presidente en ejercicio de la **Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial**, actuando con las facultades del inciso 1) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio y servicios “G



CEGECA JUDICIAL CENTRO DE GESTIÓN DE CALIDAD (DISEÑO)”, en clases 09, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 35, 38, 41 y 42 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos y servicios varios de esas clases. (Ver folios 1 vuelto y 2)

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:55:25 horas del 10 de noviembre de 2010, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2010, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**G CEGECA JUDICIAL CENTRO DE GESTIÓN DE CALIDAD (DISEÑO)**”, no es



susceptible de protección registral, dado que este resulta carente de la distintividad necesaria y capaz de causar confusión en relación con los productos y servicios a proteger y distinguir en las clases solicitadas; por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en sus escritos de apelación y de expresión de agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro al considerar que la marca propuesta si posee identidad propia que le distingue ya que indica expresamente que se trata de un “Centro de Gestión de Calidad”, lo que diferencia de forma clara el servicio que se brinda; agregando que además, debajo de la siglas “CEGECA”, se indica expresamente también la palabra “JUDICIAL”, situación que le identifica cabalmente, puesto que lo restringe exclusivamente al ámbito judicial, evitándose así cualquier confusión, y cumpliendo de ese modo con la aptitud distintiva que estipula el numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala que en cuanto a los productos, al igual que las marcas inscritas “GICA”, “GICA ACREDITADO”, “SINCA” y “RIGICA”, se busca solamente usar los mismos fines promocionales en los diferentes eventos que pudiera desarrollar ese “Centro de Gestión”, y no como mercancías de tráfico comercial, por lo que la distribución tendrá una relación directa e inmediata con el Centro de Gestión de Calidad, y, como consecuencia, su aptitud distintiva, dado que por tratarse de actividades propias del Centro de Gestión, no invitan a confusión. Concluye que es así como **“G CEGECA JUDICIAL CENTRO DE GESTIÓN DE CALIDAD (DISEÑO)”** no se encuentra bajo ninguno de los supuestos señalados por el inciso citado, ya que no invita a confusión sobre su naturaleza, dado que resulta claro que se trata de un ente que se encarga de la “Gestión de Calidad” dentro del ámbito judicial, características que son plausibles con la simple lectura del signo distintivo.

TERCERO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. Es criterio de este Tribunal, teniendo en cuenta que según el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, el propósito del Registro



Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros y en lo referente al trámite de documentos **su objetivo es** inscribirlos; y que por otra parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tiene por objeto no solo proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también contribuir a la promoción de la innovación tecnológica, que favorezca el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones, y en ese sentido establece un procedimiento cuya normativa va dirigida a otorgar la inscripción de los signos que se proponen inscribir.

En ese tanto, el artículo 18 de la Ley de Marcas citada, expresamente confiere la potestad al operador jurídico de conceder la marca solicitada limitando los productos o servicios a proteger y esto lo permite cuando no se justifique una negación total del registro solicitado. Además el artículo 7 infine, permite la inscripción de un signo, cuando éste consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y se expresa el nombre del producto o servicio.

Bajo este cuadro normativo y en análisis del caso concreto, lo que se pretende proteger por parte de la Corte Suprema de Justicia, es un signo que consiste en una “*G grande, sobre ella la denominación CEGECA JUDICIAL, y debajo de esta G los términos Centro de Gestión de Calidad*”, para que sea inscrita en las clases 9, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 35, 38, 41 y 42 internacional.

En virtud de lo anterior, este Tribunal, es del criterio de prohibir la inscripción de las clases de la 9 a la 41 citadas, porque puede causar engaño o confusión al consumidor sobre la naturaleza del producto o servicio a proteger y distinguir, ya que si se observa el signo propuesto refiere a un centro de capacitación o gestión para lograr una calidad que sea beneficiosa para la propia Institución que la promueve; y respecto a los productos o servicios que se pretenden registrar en esas clases resulta engañoso, porque no puede existir un centro de gestión de calidad en un posavasos por ejemplo. Desde este punto de vista si se analiza el signo propuesto con los productos o servicios que se busca proteger y distinguir en las clases indicadas, resulta que el



consumidor esperará encontrar en ellos un centro de gestión o lo que es lo mismo de capacitación, lo cual no es cierto conforme a los productos o servicios que contienen esas clases. Por esa razón, considera este Tribunal, que le es aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El inciso indicado está relacionado con el llamado Principio de Veracidad de la Marca, ya que éste, según ha expresado la doctrina: “(...) *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, 1 Reimp., 1983, p. 176)**

Diferente es el caso con la clase 42 y específicamente lo relacionado con “*la plataforma virtual interactiva adaptada a la formación y capacitación.*”. Esos servicios sí están relacionados con el signo que se procura inscribir, el consumidor no se va a confundir y va a obtener el servicio que le están ofreciendo que es la formación y capacitación a través de ese Centro de Gestión. La marca propuesta para los servicios indicados en la clase 42, si tiene la distintividad necesaria para que sea objeto de inscripción y esta particularidad representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Debe observarse que la distintividad se debe determinar en función de la aplicación de los servicios o productos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes o servicios, menos distintivo resultará, lo que no ocurre en el caso de análisis, ya que



los servicios pretendidos, sea *“la plataforma virtual interactiva adaptada a la formación y capacitación.”*, para la clase 42, responde a esa distintividad que lo acredita como signo registrable.

Por lo anterior y con fundamento en la normativa indicada, y consciente de que el Registro de Propiedad Industrial está para inscribir y que el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite limitar ya sea los productos o los servicios y que conforme al numeral 7 infine de la Ley de rito, el registro solo sea acordado para esos productos o servicios, se otorga la inscripción del signo propuesto.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Zarela Villanueva Monge**, en su carácter de Presidenta en ejercicio de la **Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial**, actuando con las facultades del inciso 1) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cinco minutos y veinticinco segundos del diez de noviembre de dos mil diez, la cual se revoca parcialmente, para que se otorgue la inscripción del signo propuesto en la clase 42 del nomenclátor internacional, concretamente para los servicios: *“de plataforma virtual interactiva adaptada a la formación y capacitación.”*

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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Zarela Villanueva Monge**, en su carácter de Presidenta en ejercicio de la **Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial**, actuando con las facultades del inciso 1) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cinco minutos y veinticinco segundos del diez de noviembre de dos mil diez, la cual se revoca parcialmente, para que se otorgue la inscripción del signo propuesto en la clase 42 del nomenclátor internacional, concretamente para los servicios: “*de plataforma virtual interactiva adaptada a la formación y capacitación.*”. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.29

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55