

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0009-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo WORLD TRADE CENTER (diseño)

World Trade Centers Association, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-7341)

Marcas y otros signos

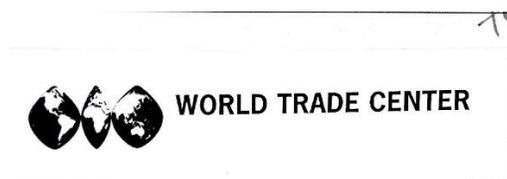
VOTO 0620-2016

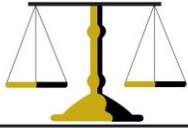
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de World Trade Centers Association, Inc., organizada y existente de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:02:44 horas del 11 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2015, el Licenciado Vargas Valenzuela, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de servicios del signo





La traducción de “world” mundo es orbe, planeta, tierra; la traducción de “trade” es comercio, intercambio, negocios; y la traducción de “center” es centro, eje. Se solicita en las siguientes clases del nomenclátor internacional:

35: Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina.

36: Servicios de seguros; servicios de operaciones financieras; servicios de operaciones monetarias; servicios de negocios inmobiliarios.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:02:44 horas del 11 de noviembre de 2015, se resolvió rechazar lo pedido.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representación de la solicitante la apela, motivo por el cual se abre la competencia de este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal por haber carecido este Tribunal de la integración de su órgano colegiado entre los días 12 de julio y 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el asunto bajo estudio de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial procede con el rechazo de la solicitud de registro en virtud de determinar que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios de los listados, conforme lo dispone el inciso g del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Por su parte el apelante manifestó sobre el signo que pretende se registre, que la combinación de palabras comunes da un resultado con aptitud distintiva, y a nivel general expresa que el signo se encuentra registrado en otros países y que resulta “cansino” que el Registro de la Propiedad Industrial exprese al respecto que ha de aplicarse el principio de territorialidad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo que se solicita y el producto o servicio que se pretende distinguir en el comercio. Se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. [...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.
[...]

Un signo es inadmisibile para su registro entonces cuando de su construcción tan solo se derive una descripción de características de los productos y/o servicios, y por ende no posea suficiente aptitud distintiva.

Al observar al signo propuesto respecto de los servicios enlistados, este Tribunal arriba a la conclusión de tan solo viene a indicar una característica de ellos, sea que se ofrecen en un centro mundial de negocios, sin que haya otros elementos que vayan más allá de esa mera descripción



de cualidades, lo cual lo hace inelegible para obtener un derecho de exclusiva marcario de acuerdo a la legislación costarricense.

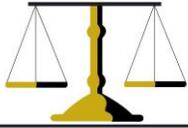
En atención a la jurisprudencia incorporada como sustento jurídico y que ha sido emitida por este Órgano de alzada, se advierte que no es repetible en el presente asunto en virtud de que las proposiciones son diferentes, además los criterios que conceden o deniegan los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial son analizados de manera independiente, conforme a su específico marco de calificación.

Ahora bien, respecto al agravio referido a que el Registro de la Propiedad Industrial trae a colación de forma “cansina” el principio de territorialidad marcaria, se le recuerda al apelante que dicho principio está incorporado al marco de calificación nacional por el propio Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del cual Costa Rica es signatario, y que indica:

Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 2) (...). 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Si la marca propuesta se encuentra registrada en otros países ello no constituye una base o parámetro para otorgarla dentro de nuestras fronteras, dado que previo a su inscripción este debe superar la etapa de calificación registral que establece la legislación nacional, y en dicho sentido prima la soberanía nacional sobre los intereses particulares de una empresa.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto no es susceptible de protección jurídica bajo el esquema de la exclusividad marcaria otorgada a través de su registro en Costa Rica; siendo que este hecho no le impide usarla en el mercado nacional,



pero sin dicha prerrogativa.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de World Trade Centers Association, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:02:44 horas del 11 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora