



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2016-0140-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de la marca servicios: diseño

SEMINARIUM INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-9540)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 737-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con quince minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto, por el licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la empresa **SEMINARIUM INTERNACIONAL S.A.**, una sociedad organizada y existentes conforme a las leyes de Chile, con domicilio en Alfredo Barros Errázuriz No. 1953, OF. 306, Santiago Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:20 horas del 15 de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de octubre del dos mil quince, el licenciado Rohrmoser Zuñiga, en representación de la



empresa **SEMINARIUM INTERNACIONA S.A.**, solicitó la inscripción del signo



diseño, como marca de servicios para proteger y distinguir, “servicios de educación, y capacitación profesional, organización de conferencias y eventos con fines instructivos de educación y de capacitación” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las 11:02:20 horas del 15 de enero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de marca presentada, por considerar que esta carece de distintividad, ello, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de febrero del dos mil dieciséis, el licenciado Edgar Rohrmoser Zuñiga, en representación de la empresa **SEMINARIUM INTERNACIONAL S.A.**, presentó recurso de apelación en contra de la indicada resolución. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:37:17 horas del 8 de febrero del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que la marca



de servicios
evocativas.

diseño, corresponde a una marca de las denominadas

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se solicita la inscripción de la marca



de servicios

diseño para proteger en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de educación y capacitación profesional, organización de conferencias y eventos con fines instructivos, de educación y de capacitación. El Registro de la Propiedad Industrial la rechaza porque indica, que la denominación pedida significa seminario y esta denominación en relación con los servicios que pretende proteger no es distintiva, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **SEMINARIUM INTERNACIONAL**, dentro de los agravios indica, **1.-** Es una empresa radicada en Chile y hace una pequeña descripción de esta empresa. **2.-** La marca propuesta es totalmente distintiva y ha representado a la empresa por muchos años. Habla de renombre de la marca a través de los años y presenta una serie de



folletos. 3.- Indica que la marca ha adquirido distintividad sobrevenida a través del tiempo, donde el público la identifica como una marca de seminarios internacionales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o



primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, considera este Tribunal, que los agravios expuestos no se entran a desarrollar por parte de este Tribunal, ya que se considera que la marca propuesta **SEMINRIUM (diseño)**, no significa en el idioma latín seminario, tal como lo indica el Registro. En ese idioma consta el término “SEMINARIUS”, no “SEMINARIUM”, el cual, de acuerdo al Diccionario de Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, p. 2044, significa, “**seminario, ria.** (Del lat. seminarius). adj. Pertenciente o relativo a la semilla. //2. desus. Pertenciente o relativo al semen. //3. m. Semillero de vegetales. //4. **seminario conciliar.** //5. clase en que se reúne el profesor con los discípulos para realizar trabajos de investigación. //6. Organismo docente en que, mediante el trabajo en común de maestros y discípulos, se adiestran estos en la investigación o en la práctica de alguna disciplina. //7. Desus. Casa o lugar destinado para educación de niños y jóvenes.//8. desus. Origen y principio de que se originan y propagan algunas cosas. [...]” En el caso concreto, el tribunal analiza la marca desde su conjunto, tomando en cuenta tanto la parte denominativa como su diseño. Bajo ese enfoque la denominación evoca el término seminario, lo cual, al ser considerada como una marca evocativa, la balanza se inclina hacia la registración de lo pedido. Ahora, al consistir el signo pedido en una etiqueta compuesta por varios elementos y en ella, en este caso



se evoca la actividad de los servicios que protege, el registro podrá acordar la protección de esos servicios, los que, en el caso concreto, refieren a “servicios de educación y capacitación profesional, organización de conferencias y eventos con fines instructivos, de educación y de capacitación.



Así las cosas, el signo solicitado efectivamente es una expresión evocativa, en el sentido que desde la perspectiva gramatical, fonética e ideológica, evoca un concepto que se relaciona con los servicios que ofrece, sin llegar a describir los mismos, esto porque sugiere indirectamente al consumidor una idea que permite asociar el signo con los servicios que pretende proteger. De manera que la marca propuesta, en su conjunto tiene aptitud distintiva suficiente como para continuar con su trámite.

Por lo anterior, encuentra este Tribunal que el signo solicitado puede constituirse en una marca, por lo que se declara **CON LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEMINARIUM INTERNACIONAL, S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:20 horas del 15 de enero del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**SEMINARIUM (diseño)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEMINARIUM INTERNACIONAL, S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 11:02:20 horas del 15 de enero del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **SEMINARIUM (diseño)**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. La juez Ilse Mary Díaz Díaz, salva el voto. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO JUEZ ILSE MARY DÍAZ DÍAZ

De lo expuesto por los miembros del Tribunal discrepo en cuanto a la afirmación que el signo propuesto cumple con el requisito de la distintividad para superar el marco de calificación exigidos por la Ley de rito. En ese sentido el Artículo 7 inciso g) estipula: “No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes...

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



Tal y como lo ha reconocido este Tribunal en sus votos la distintividad resulta ser una particularidad de la marca que representa una característica esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar los productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los pueda identificar entre los homólogos. Esto coadyuva a reconocer el esfuerzo empresarial en posicionar un signo dentro del mercado.

En el caso específico coincido con el Registro de la Propiedad Industrial en que el signo solicitado es SEMINARIUM que busca proteger servicios de educación y capacitación profesional, organización de conferencias y eventos con fines instructivos, de educación y capacitación no cuenta con los suficientes elementos para individualizar el origen empresarial y diferenciarlo de cualquier otro.

Se coincide con la mayoría en que tiene una evocación a seminario, pero esta es tan fuerte que no permite distinguirlo, como se argumentó, de otro servicio de este tipo de eventos de capacitación que no permite tener la exclusividad de este prototipo de enseñanza o actividades de instrucción.

Vista en su conjunto el signo está compuesto por un término preponderante que se constituye en el factor tópico que no logra construir un elemento identificador que pueda marcar esa diferencia que busca la norma.

Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa, señor Edgar Rohmorser Zúñiga y confirmar la resolución de las 11:02:20 del 15 de enero de 2016.

Ilse Mary Díaz Díaz