



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0368-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PROGRAMA EXCELLENCE  
EXCELLENCE PROGRAM”**

**ROCHE SERVICIOS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 14607-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 861-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, quince minutos del treinta de julio de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Quesada González**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y tres-seiscientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía de esta plaza **ROCHE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil siete, el Licenciado **Sergio Quesada González**, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza



**ROCHE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de educación en el área de salud, congresos, formación con énfasis en oncología.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Sergio Quesada González**, en nombre de la empresa **ROCHE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Durán Abarca, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA**



**EMPRESA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de educación en el área de salud, congresos, formación con énfasis en oncología, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo distintivo solicitado, no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común y por ende, inapropiable por parte de un particular.

Por su parte, el representante de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.**, alega en el recurso de apelación interpuesto, que el Registro **a quo** funda su rechazo en una presunción y no de forma objetiva, toda vez que del distintivo solicitado, no se desprende alusión alguna de los servicios solicitados, así como que las palabras “**PROGRAMA DE EXCELENCIA o EXCELENCE PROGRAM**”, que conforman el distintivo, no están describiendo las características que poseen los servicios que buscan proteger, ni se refiere a la calidad del personal que los va a ofrecer, siendo que más bien se hace referencia a una campaña contra el cáncer, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen esa enfermedad, a través de programas educativos que los informen, por lo que se trata de un programa de interés público, sin fines lucrativos, que de ninguna forma pretende valerse del distintivo para publicitar sus servicios o inducir a error al consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Para la solución del presente asunto, es importante indicar prima facie, que el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, dispone, respecto a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, lo siguiente: *“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 trate. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del*



*producto o servicio al cual se aplica. j) “Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*”. Así las cosas, en tratándose del uso de términos genéricos, la tratadista María Inés de Jesús González, se ha referido de la siguiente forma: *“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales... Si se concediera un signo revestido con características tales, los empresarios del sector económico respectivo no podrían hacer libre uso del signo concedido, lo que evidentemente constituiría una limitación de la competencia...Un signo genérico o descriptivo de los bienes para los cuales ha sido solicitado, carece del carácter distintivo necesario para que pueda cumplir su función indicadora del origen empresarial...”*(“Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones”, Capítulo I, La prohibición de registro como marca de los signos genéricos o descriptivos, Editorial LIVROSCA, Caracas, Venezuela, 1999, p.68, 70 y 71).

Bajo este contexto y con relación a la distintividad, es importante indicar que la citada 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, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca



solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**CUARTO. ACERCA DE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca solicitada **“PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM”**, términos que traducidos al idioma español significan: “PROGRAMA DE EXCELENCIA”, tal y como lo señala el representante de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.** (ver folio 11), claramente nos refleja que el signo solicitado, está constituido por acepciones que describen o califican los servicios que se pretenden proteger y distinguir; a saber: *“Servicios de educación en el área de salud, congresos, formación con énfasis en oncología”*, al estar compuesta por vocablos que califican de excelentes, de gran calidad y de superioridad, los servicios que se pretenden proteger y distinguir en clase 41 de la Clasificación Internacional, en relación a otros muy propios en el área de la salud. Así las cosas, al ser las palabras **“PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**, descriptivas y calificativas en relación con los servicios que se pretenden proteger y distinguir, no es dable su exclusividad y consecuentemente, no puede ser protegida registralmente.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, norma que se encuentra amparada en lo dispuesto por el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, en el que



se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

Consecuentemente, como signo para distinguir servicios de educación en el área de salud, congresos, formación con énfasis en oncología, en los términos del inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que se usan las palabras “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, se podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o alguna otra característica de los servicios, lo cual podría viciar la voluntad del consumidor final en cuanto a la característica de excelencia que bien podrían no tener los servicios, lo cual debe ser impedido porque no se puede amparar la protección de una marca que podría inducir a error al consumidor final.

Nótese que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, se relaciona directamente con el fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca, así como del consumidor. De ahí que, con fundamento en lo señalado, no es factible registrar “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**” como marca de servicios en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de educación en el área de salud, congresos, formación con énfasis en oncología.

Por consiguiente, las argumentaciones de la empresa apelante no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.



**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que pretende proteger y distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Sergio Quesada González**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Sergio Quesada González**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y siete minutos, treinta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve, 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.**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

- Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
- TE: Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**-TNR. 00.60.55**