
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0300-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:

CONTRACT WORKPLACES COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2516

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS




VOTO 0420-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Jessica Ward Campos, cédula de identidad 1-1303-0101, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONTRACT WORKPLACES COSTA RICA, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-783930, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, Avenida Las Américas, calle sesenta, edificio Torre La Sabana, tercer piso, oficinas de Colbs Estudio, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:24 horas del 23 de setiembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de marzo de 2020, la abogada Jessica Ward Campos, de calidades y condición indicada, solicitó la inscripción del signo  como marca de servicios para distinguir en clases 35, 37 y 42, los siguientes servicios: En **clase 35:** publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. En **clase 37:** servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación, todos relacionados con arquitectura. En **clase 42:** servicios de arquitectura en general, particularmente diseños de obras, planos, dibujos y todo tipo de actos relacionados con los diseños arquitectónicos, servicios de arquitectura y urbanismo, diseño de interiores y acabados.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 12:54:24 horas del 23 de setiembre de 2020, denegó la solicitud de la marca presentada por causales intrínsecas, según el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).


Inconforme con lo resuelto, la abogada Jessica Ward Campos, apeló lo resuelto, argumentando, que la marca incluye elementos que podrían evocar los servicios sin que esta sea descriptiva. Los servicios que la marca quiere proteger son muy amplios y no describen la totalidad de ellos con la marca, y/o su traducción. La marca es evocativa. La marca CONTRACT WORKPLACES & Diseño, lejos de ser descriptiva es lo suficientemente genérica para lo que desea y esto hace que necesariamente no pueda causarle confusión al consumidor. La traducción de CONTRACT WORKPLACES literalmente al español es “Contratos Lugares de Trabajo”, esto no debería ser la razón para considerar la marca engañosa. Siendo que los servicios que la marca protege son aquellos orientados a diferentes servicios dentro de los lugares de trabajo mediante una contratación y no como lo indica el Registro en la prevención que se trata de proteger contratos de trabajo. Se realiza una traducción literal y no enmarca el verdadero significado de la frase en el idioma

original. Se trata de servicios orientados dentro de los lugares de trabajo mediante contratación y no como lo indica el registro que desea proteger contratos de trabajo. La marca está registrada en diferentes países Argentina, Bolivia, Chile, México, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay (se adjunta copia de los certificados de registro). Solicita se acoja el recurso de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la denegatoria de la

marca de servicios , por razones intrínsecas. Ante el rechazo de la marca fundamentado en el inciso g) de la Ley de marcas, el apelante dentro de sus agravios alega que su marca es evocativa respecto a los servicios que distingue, no es descriptiva ni engañosa.

Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso en estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones

intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”, que es la causal de inadmisibilidad que aplicó el Registro de la Propiedad Intelectual para denegar el signo solicitado.


Es importante indicar, que una de las reglas que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la apreciación que tendrá el consumidor de esta. Tal percepción del consumidor se materializa en un examen en conjunto, tomando en consideración, la impresión gráfica, fonética e ideológica del signo. Dicha regla se encuentra regulada en el artículo 24 inciso a) de la Ley de marcas, que, si bien se utiliza para calificar semejanzas entre dos signos en conflicto, también es aplicable para establecer o considerar el registro de un signo por razones intrínsecas.



De lo anterior, el signo propuesto **contract workplaces**, que traducido del inglés al español significa “Contratos Lugares de Trabajo”, será percibido por el consumidor como un todo, como una sola expresión, en este caso es necesario indicar, que el destinatario de los servicios no se detiene a realizar un análisis riguroso entre los elementos que conforman el signo y los servicios que distingue, que es lo que llevó a la Autoridad Registral al denegar la marca para los servicios en clases 35, 37 y 42 de la nomenclatura internacional y calificarla carente de aptitud distintiva de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

Como se indicó anteriormente, el consumidor no lleva a cabo un examen drástico de la marca como si lo hace el registrador, el consumidor adquiere los servicios: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (clase 35), servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de

instalación, todos relacionados con arquitectura (clase 37), servicios de arquitectura en general, particularmente diseños de obras, planos, dibujos y todo tipo de actos relacionados con los diseños arquitectónicos, servicios de arquitectura y urbanismo, diseño de interiores y acabados (clase 42), sin llegar a determinar si el signo tiene o no distintividad, hay que tener presente que este no maneja las reglas de carácter marcario para examinar el signo. En el presente caso, contrario a como resolvió el

Registro, estima este Tribunal que la marca , tiene la suficiente distintividad para que los servicios que se pretenden distinguir sean identificados e individualizados dentro del tráfico mercantil.

Esta instancia considera que el signo pedido se percibe en relación con los servicios para las clases 35, 37 y 42 como arbitrario y en ese sentido, no guarda relación alguna con estos y es precisamente por esa falta de relación que el destinatario de los servicios identifica el signo, es decir, la diferencia frente a otras marcas que ofertan en el mercado servicios de su misma naturaleza. De ahí, que el signo propuesto al tratarse de una marca arbitraria posee carácter distintivo, por ende, no cae en la causal de inadmisibilidad del inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:

“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus

cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común.”
(CHIJANE, Diego, (2007) *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Argentina:
Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Con fundamento en las citas legales y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de los productos a los cuales se aplica, además de distintiva conforme lo visto y por esa razón es factible continuar con el trámite de la solicitud de inscripción.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y doctrina expuesta, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **CONTRACT WORKPLACES COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la

solicitud de inscripción de la marca de servicios,




, en clases 35, 37 y 42 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y doctrina expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Jessica Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONTRACT WORKPLACES COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:54:24 horas del 23 de setiembre de 2020, la que en este

acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de

la marca de servicios:  , en clases 35, 37 y 42 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, 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. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

Marca arbitraria

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.42.55