



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0023-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y



SERVICIOS

ASOCIACIÓN CYBERSEC CLUSTER, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3315)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0310-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y seis minutos del diez de julio del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JORGE RICARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1570-0905, en calidad de apoderado de la empresa **ASOCIACIÓN CYBERSEC CLUSTER**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Escazú distrito San Rafael, en el centro comercial Avenida Escazú, torre Lexus, tercer piso, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **JORGE**



RICARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS, en fecha 4 de abril de 2024, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios



, para proteger y distinguir en clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores, en clase 16: papel y cartón; – productos de imprenta; – material de encuadernación; – fotografías; – artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; – adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; – material de dibujo y material para artistas; – pinceles; – material de instrucción y material didáctico; – hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; – caracteres de imprenta, clichés de imprenta, en clase 35: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina, en clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, en clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de



investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de 2024, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas e indicó en lo conducente:

El signo solicitado consiste en la palabra Global Cybersec Alliance cuyo significado al español según la traducción es Alianza Global de Ciberseguridad. El análisis de un signo distintivo debe hacerse como un todo, sin separar los elementos que la componen, pero tomando en consideración el signo per se, los productos y servicios que busca proteger y el consumidor medio, al analizar el signo, es importante determinar en primer lugar lo que proyecta por sí mismo al consumidor para lo cual es importante analizar el concepto de cada palabra así como lo que transmiten en su conjunto, para finalmente analizarlo en relación con los productos y servicios. Global Cybersec Alliance proyecta directamente el concepto de productos y servicios de ciberseguridad. Ahora bien, si esto que proyecta el signo lo relacionamos a los productos y servicios que se busca proteger, se desprende claramente la idea de que los productos y servicios se relacionan con una alianza global de ciberseguridad, por lo que no tiene aptitud distintiva respecto a los productos y servicios al cual se aplica, no concede a los productos y servicios su propia identidad, lo que da como resultado la imposibilidad del consumidor de distinguir esos productos y servicios de otros que pertenecen a los competidores en el mercado. signo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el



artículo 7 inciso j), d), g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **JORGE RICARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

No existe riesgo que la marca en cuestión busque apropiarse de palabras de uso común como lo pretende señalar la instancia recurrida, puesto que la manera de composición del logo, así como las palabras utilizadas son suficientemente únicas como para dar una diferenciación real, imposibilidad de confusión e imposibilidad de apropiarse de palabras de uso común.

El registro realiza una incorrecta traducción de la marca son tres términos separados y no significan lo dicho por el Registro. La marca solicitada posee diferenciación suficiente con cualquier otra marca, puesto que la manera en que se ubican las palabras en el logo no supone que la traducción sea “Alianza Global de Ciberseguridad”.

Con la aplicación del artículo 28 de la ley se puede registrar el signo solicitado.

El consumidor no incurrirá en riesgo de confusión, ya que el público meta del signo es selecto que entiende que “Global Cybersec Alliance” es una marca en particular, distinta a cualquier otra marca que brinde servicios y productos relacionados con temas tecnológicos y seguridad informática.

En este caso no es únicamente un signo lo que se pretende registrar, tampoco da una calificación, por ejemplo, no dice si es bueno o malo.



Del mismo modo no describe si el producto es si es rojo o azul para que se considere descriptivo. Tampoco dice de qué trata el servicio o el producto, ya que si el Registro valorase las clases que se pretenden inscribir valoraría que esta es una marca que perfectamente podría vender productos en las clases solicitadas o dar servicios de asesoría técnicas en sentido amplio, es demasiado simplista pensar que si una palabra de la marca deriva de la palabra “Ciberseguridad”, ya se pretende decir que la marca se trata de únicamente de ciberseguridad y que nadie más podrá usar la palabra.

Cita marcas registradas con términos similares. La marca solicitada cumple con la definición del artículo 2 de la ley para su inscripción. La marca no infringe derechos de terceros. Indica que gráfica, fonética e ideológicamente la marca es registrable.

La marca "**GLOBAL CYBERSEC ALLIANCE**" cumple con todos los requisitos legales y posee características distintivas que la diferencian de otras marcas existentes. No existe similitud ni posibilidad de confusión con otras marcas, tanto presentes como futuras, ya que podrán usar tanto la palabra “global” como “Cybersecurity” y la palabra “Alliance”, siempre y cuando no lo hagan de la forma en que lo hace la marca de su representada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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 al rechazo de



la marca , por razones intrínsecas. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que al signo solicitado le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el párrafo final del artículo 7, como se desarrollará.

El análisis del signo se debe realizar en concordancia con los artículos 2 y 7 inciso g) y párrafo final de la Ley de marcas que indican:

Artículo 2°. –Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: ...Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Artículo 7°. –Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. 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.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.



En cuanto a la distintividad que expone el artículo 2 de la ley de marcas, es importante acotar lo que la doctrina ha desarrollado en ese campo:

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, D., 2007, Derecho de Marcas. B de F Ltda, Montevideo.pp. 29 y 30).

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido:



La traducción al idioma español del signo solicitado es: ALIANZA GLOBAL DE CIBERSEC, traducción indicada por el recurrente es su escrito de solicitud de la marca. Si bien es cierto el término “cybersec” carece de una traducción formal, no puede negar esta autoridad que el término evoca sin duda a temas de ciberseguridad, y que resulta entendible para el consumidor medio de este tipo de productos y servicios. Por tanto, en su conjunto, el signo contiene palabras genéricas o de uso común para una actividad específica (ciberseguridad) que relacionados con los productos que se



pretenden proteger y comercializar en clase 9 y 16, no le otorga ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; lo cual conlleva a que no se cumpla con el requisito que le permite al signo su inscripción, consagrado en el numeral 2 de la Ley de rito, procediendo su rechazo.

Aunado a ello, cabe indicar que al no contar la marca con algún otro elemento adicional o particular por medio del cual el consumidor medio la pueda diferenciar e individualizar de otras de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, que genere un recuerdo especial o distinto, es decir, que la realce y conlleve a esa marca a tener el derecho de exclusiva, siendo una condición que debe cumplirse, por lo que, al no contar con esa cualidad identificadora deviene necesariamente el rechazo por motivos intrínsecos contemplados por nuestra legislación marcaria en su numeral 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera sucedió en el presente caso bajo el inciso g) del precitado cuerpo normativo. Es menester resaltar el hecho que esta prohibición surge precisamente de proteger la libre comercialización de productos y servicios en el mercado; otorgar exclusividad a términos tales como “cyber” a futuro generan distorsiones en el tráfico mercantil, ya que sus titulares impedirán que competidores en su área de mercado empleen estos términos de uso común en sus marcas o demás signos distintivos.

En lo que respecta a los servicios que se pretenden distinguir, a saber: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina, educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño



conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software, aparte de su falta de



distintividad ya señalada, el signo solicitado , debió restringirse solo al servicio de ciberseguridad, hecho que no atendió el solicitante, por lo que además contraviene el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas: Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio, incurriendo en esta prohibición.

En el presente caso no es aplicable el artículo 28 de la Ley de Marcas, ya que ese artículo se refiere a signos que contengan dentro de su estructura elementos distintivos y otros de uso común y necesarios en el comercio, donde la protección no se extiende a los últimos, el caso particular no se observan elementos distintivos de peso que permitan la aplicación de la norma citada.

Con respecto a los signos que señala el recurrente se encuentran actualmente inscritos, debe tomar en cuenta que estos contienen elementos adicionales que interpreta esta instancia, fueron los que en su momento valoró la autoridad registral le otorgan distintividad a los signos, situación que se extraña en la marca objeto de este proceso.

Consecuencia de las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de



comercio y servicios para proteger y distinguir productos de la clase 9, 16 y servicios en las clases 35, 41 y 42, y por ende se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JORGE RICARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS**, en calidad de apoderado de la empresa **ASOCIACIÓN CYBERSEC CLUSTER**, contra la resolución de las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de 2024, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **JORGE RICARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS**, en calidad de apoderado de la empresa **ASOCIACIÓN CYBERSEC CLUSTER**, contra la resolución de las 11:07:55 horas del 8 de noviembre de 2024, la cual se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69