

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0497-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios



(36, 41 y 45)

ASOCIACIÓN RULE OF LAW, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-2649)

Marcas y otros Signos

VOTO 0045-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintisiete minutos del veintitrés de enero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, Santa Ana, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN RULE OF LAW TRADUCIDA AL ESPAÑOL ASOCIACIÓN DE ESTADO DE DERECHO**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-002-747306 en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:17:55 horas del 21 de setiembre del 2018.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El licenciado **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN RULE OF LAW TRADUCIDA AL ESPAÑOL ASOCIACIÓN DE ESTADO DE DERECHO**, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 45: conducir investigaciones socioeconómicas; clase 36: organizar, patrocinar y participar en eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación; relacionadas con promocionar el Estado de Derecho. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades; clase 41: educar y entrenar en temas de Estado de Derecho.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:17:55 horas del 21 de setiembre del 2018, que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo del 2018, el licenciado Muñoz Fonseca, interpuso recurso de apelación, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: la marca solicita vista en su conjunto goza de la distintividad para su registro, si bien el signo solicitado está compuesto de términos genéricos, el correcto análisis en conjunto permite su inscripción. El artículo 24 del reglamento a la ley de marcas enfatiza que una de las reglas para el examen de los signos se debe realizar atendiendo a la impresión gráfica, fonética, e ideológica que producen en su conjunto al consumidor. En conclusión, la teoría de la visión en conjunto, que afirma que la marca debe apreciarse como un todo unitario, sin descomponer cada uno de los elementos, hay que afirmar que el signo solicitado, cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia y si es susceptible de inscripción registral.

Existen otros casos de marcas conformadas únicamente de términos genéricos y de uso común,

ejerciendo actividades de educación y capacitaciones tal como: **Instituto Latinoamericano de Ciudadanía**, hotelería: **EXCELLENCE GROUP Luxury Hotels & Resorts**, servicios de cuidado personal e higiene: **Natur House**, actividades deportivas: **Evolution energy**, todas estas guardan concordancia con sus marcas.

La marca solicitada posee la capacidad distintiva ya que le permite al consumidor identificar el origen empresarial de los servicios protegidos, la marca con sus elementos no se confunde con los servicios protegidos. Solicita se continúe con el trámite de registro del signo pretendido.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste 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 bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 sus incisos c), y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en

el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, **sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.** g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **ASOCIACIÓN RULE OF LAW**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



clase 45: conducir investigaciones socioeconómicas.

clase 36: organizar, patrocinar y participar en eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación; relacionadas con promocionar el Estado de Derecho. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades

clase 41: educar y entrenar en temas de Estado de Derecho.


El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término en idioma inglés **RULE OF LAW ALLIANCE**, cuya traducción al español es **ALIANZA DEL ESTADO DE DERECHO**. Recuperado de <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>, el 29/5/2019.


En ese sentido la parte denominativa del signo en relación con algunos de los servicios que protege carece de distintividad, pero para otros si logra la distinción requerida, como se verá:

La frase **ALIANZA DEL ESTADO DE DERECHO**, para distinguir los servicios de educar y entrenar en temas de Estado de Derecho, en clase 41, y relacionadas con promocionar el estado de derecho de la clase 36, resulta carente de distintividad ya que no logra singularizar esos servicios frente a otros prestados de forma similar, en este caso resultaría difícil al consumidor lograr individualizar o ligar esos servicios a un término formado de palabras de uso común, como lo son **ALIANZA-ESTADO-DERECHO**.


Para mayor claridad el, el tratadista Diego Chijane, con respecto a la distintividad 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, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Los elementos figurativos  no son suficientes para dotar de distintividad al signo solicitado, ya que los servicios se confunden con la propia denominación que es la parte preponderante del signo analizado. Con esto se desnaturaliza una de las funciones principales de las marcas la cual es distinguir unos servicios de otros en el mercado.

En resumen, la marca  **RULE OF LAW ALLIANCE**, resulta carente de distintividad para los servicios de educar y entrenar en temas de Estado de Derecho, en clase 41, y los relacionados con promocionar el estado de derecho de la clase 36.

Cabe advertir que según el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas la realización del examen de fondo de una marca debe realizarse en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que

produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo  **RULE OF LAW ALLIANCE** visto en su conjunto esta desprovisto de elementos que le brinden la característica de distintividad para su registro, en relación a los servicios de educar y entrenar en temas de Estado de Derecho, en clase

41, y los relacionados con promocionar el estado de derecho de la clase 36.

Continuando con el análisis del signo, considera el Tribunal que la marca solicitada



(ALIANZA DEL ESTADO DE DERECHO) si cuenta con una carga distintiva para distinguir los servicios restantes, sean: servicios de conducir investigaciones socioeconómicas, en clase 45 y servicios de organizar, patrocinar y participar en eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades, en clase 36.

Ya que, en este caso los servicios no se confunden con la denominación presentada, se puede indicar que el signo resulta arbitrario para la lista de servicios citada.

Los signos Arbitrarios son definidos como:

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).



De acuerdo a la doctrina citada el signo solicitado visto en su conjunto , resulta en una marca arbitraria ya que, si bien está compuesta de términos de uso común en el lenguaje, no describe los servicios o las características de los pretendidos: servicios de conducir investigaciones socioeconómicas, en clase 45 y servicios de organizar, patrocinar y participar en

eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades, en clase 36. La marca no guarda relación con los servicios que distinguen.

El recurrente cita antecedentes registrales marcarios que contienen dentro de su conjunto elementos genéricos y de uso común, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. De igual forma el Tribunal se debe circunscribir a cada caso en específico el hecho que un voto del Tribunal avale la coexistencia de otros signos, no es vinculante para el caso de estudio, son supuestos de hecho totalmente distintos.

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita y el análisis realizado, el signo solicitado



, resulta carente de distintividad para los servicios de servicios de educar y entrenar en temas de Estado de Derecho, en clase 41, y los relacionados con promocionar el estado de derecho de la clase 36. Pero para los servicios de conducir investigaciones socioeconómicas, en clase 45 y servicios de organizar, patrocinar y participar en eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades, en clase 36, resulta arbitrario y por ende distintivo.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada



quebranta el inciso


g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para los servicios de servicios de educar y entrenar en temas de Estado de Derecho, en clase 41, y los relacionados con promocionar el estado de derecho de la clase 36, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción, pero resulta distintiva para los servicios de conducir investigaciones socioeconómicas, en clase 45 y servicios de organizar, patrocinar y participar en eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades, en clase 36. Por lo que lo procedente es declarar **CON LUGAR PARCIALMENTE** el recurso de apelación interpuesto por **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN RULE OF LAW TRADUCIDA AL ESPAÑOL ASOCIACIÓN DE ESTADO DE DERECHO**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-002-747306 en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:17:55 horas del 21 de setiembre del 2018.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar parcialmente* el recurso de apelación planteado por **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN RULE OF LAW TRADUCIDA AL ESPAÑOL ASOCIACIÓN DE ESTADO DE DERECHO**, en contra de la resolución emitida por el

Registro de la Propiedad Industrial de las 14:17:55 horas del 21 de setiembre del 2018, la que en

este acto *se revoca parcialmente, denegándose* el signo solicitado  para los servicios de servicios de educar y entrenar en temas de Estado de Derecho, en clase 41, y los relacionados con promocionar el estado de derecho de la clase 36 y *concediéndose* para los servicios de conducir investigaciones socioeconómicas, en clase 45 y servicios de organizar, patrocinar y participar en eventos y actividades de promoción, divulgación, formación y capacitación. Solicitar recursos de cualquier índole, recibir legados, donaciones o cooperaciones de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, recibir y administrar fondos de proyectos para promover las oportunidades, en clase 36. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM