

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA****EXPEDIENTE 2020-0071-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “Día del fundador  
22 de febrero/Día del pensamiento/Día del uniforme”****ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA, APELANTE****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL****(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-5911)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0477-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con siete minutos del trece de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pablo Enrique Guier Acosta, vecino de San José, cédula de identidad 107580405, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, con cédula de persona jurídica 3-007-045337, asociación organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Avenida 10, 250 metros al este de Acueductos y Alcantarillados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:03 horas del 12 de noviembre de 2019.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la representación de la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, solicitó ante el Registro

de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“Día del fundador 22 de febrero/Día del pensamiento/Día del uniforme”**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “servicios de educación, formación, esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales; así como organización y realización de charlas, actividades educativas y de entretenimiento para niños y adultos”.

Mediante resolución final dictada a las 15:17:03 horas del 12 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al carecer de aptitud distintiva para su registración, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios que, el Registro de la Propiedad Industrial, manifestó que el signo pretendido es extenso y difícil de recordar, carente de distintividad, lo cual no es cierto, por cuanto dicho Registro omitió lo indicado por el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, permitiendo expresamente que conjuntos de palabras pueden constituirse en una marca y principalmente cuando contengan un significado especial, además de pertenecer el signo solicitado a la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, respaldada por la Ley de Cooperación del Estado a Asociación de Scouts, 3992, de ahí que no lleve razón el Registro en rechazar el signo, por ser éste único, original y distintivo para su protección registral.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.** Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que al signo propuesto no le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que prevé la irreregistrabilidad de un signo marcario cuando no posea suficiente aptitud distintiva respecto de los producto o servicios al cual se aplica.

Como primer punto a desarrollar, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca consiste en:

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...”. (Voto 0093-2005)

Asimismo, el análisis del signo se debe realizar en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Marcas que reza:

**Artículo 3. -Signos que pueden constituir una marca.** Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras - incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. (subrayado es nuestro)

Bajo ese conocimiento, y en aplicación de la normativa referida, el signo pretendido **“Día del fundador 22 de febrero/Día del pensamiento/Día del uniforme”**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “servicios de educación, formación, esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales; así como organización y realización de charlas, actividades educativas y de entretenimiento para niños y adultos”; al estar formado por un conjunto de palabras que en relación a la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, que es su solicitante, representa y distingue los servicios en clase 41 que solicita proteger. De esta forma, el conjunto marcario solicitado **“Día del fundador 22 de febrero/Día del pensamiento/Día del uniforme”**, se enmarca dentro de los signos que pueden constituirse en una marca. Definitivamente, el registrador no consideró los elementos señalados en la normativa indicada y realiza un análisis incorrecto al manifestar que, el signo en su conjunto con relación a los servicios pretendidos y según la complejidad del mismo, los términos que lo conforman no cuentan con ningún elemento que lo identifique.

Para el estudio de este tipo de marcas, la administración registral debe tomar en cuenta una serie de elementos que son fundamentales para que el análisis que se realice sea proporcionado, justo y que tenga eficacia y efectividad dentro del mercado. Para el caso que se desarrolla, no se puede obviar que quién solicita el signo es la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, la cual se trata de una organización internacional única en el mundo, ampliamente reconocida por sus fines sociales y de la cual desprende, tal como lo indica el apelante, en una particular forma de actuar, educar, vestir entre otros. Lo solicitado no se trata de un simple signo, sino que conlleva todo un trasfondo organizacional e histórico que debe necesariamente valorarse dentro del marco de calificación registral. Además, y de suma importancia se debe tomar en cuenta que esta Asociación está respaldada por una ley especial: “Ley de Cooperación del Estado a Asociación de Scouts N°3992”.

Dicho lo anterior, y considerando que el signo pedido se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 3 de la ley de Marcas, sea un conjunto de palabras; que corresponde a un signo usado dentro de un sector especializado debidamente protegido por una ley especial; la fecha que se indica dentro de la denominación que corresponde a una celebración en honor a los fundadores de la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, su pensamiento y su uniforme, constituyen un conjunto marcario distintivo, totalmente individualizado e identificado por un sector especializado del consumidor, que precisamente son los miembros de dicha asociación.

Bajo ese criterio, es necesario establecer que, la actuación de la administración registral, debe supeditarse a las prohibiciones de inscripción de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas en lo que respecta a la inadmisibilidad de signos distintivos, pero el análisis de cada uno de ellos, debe realizarse tomando en cuenta la gran cantidad de principios y normativa que nos ofrece el ordenamiento jurídico, lo cual respalda una resolución objetiva, pero sobre todo justa a los intereses del usuario. De este modo, y después de valorar la normativa aplicable al caso concreto, el signo solicitado no contraviene de manera alguna, el inciso g) del artículo 7 de la referida ley; todo lo contrario, encaja perfectamente dentro de la lista de signos que pueden constituir una marca según lo establecido en el artículo 3 de la ley en mención.

Por todo lo anterior, considera este Tribunal, que el signo solicitado **“Día del fundador 22 de febrero/Día del pensamiento/Día del uniforme”**, cuenta con la aptitud distintiva necesaria para su registración, siendo esta particularidad con que debe de contar todo signo marcario, la cual representa su función esencial, en este caso el distinguir los “servicios de educación, formación, esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas y culturales; así como organización y realización de charlas, actividades educativas y de entretenimiento para niños y adultos”.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones y citas legales

expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que continúe el procedimiento de inscripción.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pablo Enrique Guier Acosta, apoderado especial de la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:03 horas del 12 de noviembre de 2019, la cual, en este acto **se revoca**, para que se continúe, si otro motivo no lo impide, con la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“Día del fundador 22 de febrero/Día del pensamiento/Día del uniforme”**, en **clase 41** de la clasificación internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

**Carlos Vargas Jiménez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.60.69**