

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0427-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4883)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0519-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y ocho minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-007-045337, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:26 horas del 4 de julio de 2019.

Redacta la Juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La Asociación de Guías y Scout de Costa Rica presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio



para distinguir “prendas de vestir, en especial uniformes y/o camisas”, en clase 25.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 15:51:26 horas del 4 de julio de 2019, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la asociación solicitante presentó recurso de apelación, y expuso como agravios:

La marca solicitada debe ser analizada según el artículo 3 de la ley de marcas, ya que se permite la inscripción de los estampados, y el signo pretendido según lo citado no puede considerarse carente distintividad.

El signo pretendido del uniforme Scout, no solo es una simple camiseta, sino que conlleva una serie de estampados únicos especiales que le brindan la distintividad para su registro. Es original, exclusivo y propio del movimiento.

Existe una protección especial de conformidad con la ley 3992 “Ley de Cooperación del Estado a Asociación de Scouts”, que protege el uso incorrecto por parte de terceros del uniforme de los Scout.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 15:36 horas del 26 de junio de 2020, este Tribunal comunicó al recurrente el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020, y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que se refiriera a este en relación con la autorización para inscribir marcas que reproduzcan la denominación Costa Rica, el recurrente dentro del plazo estipulado aporta un nuevo diseño donde elimina



los emblemas del Estado (bandera): . (folio 41 del legajo de apelación)

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. FALTA DE DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que 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 irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplica.

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.

Marca solicitada



Prendas de vestir, en especial uniformes y/o camisas.

El signo solicitado visto en su conjunto resulta en una combinación de letras, números, escudos, elementos figurativos, cifras, estampados, cuenta con líneas, franjas disposiciones de colores, es la presentación de un producto, en este caso, el uniforme de los Scout, por lo tanto se enmarca dentro de los signos que pueden constituir una marca.

El Registro realiza un análisis incorrecto al indicar que el consumidor no retiene los elementos del diseño presentado para diferenciarlo de otro, donde más bien el uniforme presentado cuenta con una serie de características que lo hacen único y plenamente distintivo.

Por otro lado la ley de marcas no cuenta con ningún tipo de prohibición para distinguir signos distintivos relacionados con instituciones públicas o privadas cuyo fin no sea lucrativo, el Registro se extralimita al indicar que las marcas únicamente se pueden registrar para fines comerciales, ya que pueden existir signos para distinguir actividades culturales sin ánimo de lucro.

La actuación de la administración 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, y el signo solicitado no contraviene ninguno de los incisos de dicha normativa, además encaja perfectamente dentro de la lista de signos que pueden constituir una marca de acuerdo con el artículo 3 de la ley.

En resumen, el signo solicitado visto en su conjunto resulta distintivo para distinguir prendas de vestir, en especial uniformes y/o camisas, cuya titularidad ostenta la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA.**

B. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS. Además de la causal intrínseca señalada en el apartado A, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este órgano que es necesario analizar el conjunto



marcarlo solicitado, ya que dentro del mismo se presenta la bandera de Costa Rica y la denominación Costa Rica, y para utilizarlas se requiere la autorización de la autoridad competente del Estado, de conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

En lo que respecta a la utilización el nombre Costa Rica, la **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, lo puede utilizar por motivo que la ley de su

constitución (ley No. 5894 de 12 de marzo de 1976) lo permite al indicar su artículo primero:

Se constituye la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, fundadas originalmente en el país con los nombres de Asociación de Guías Scouts de Costa Rica...

En cuanto al uso de símbolos patrios dentro del uniforme, según se desprende de los hechos probados, se le comunicó al recurrente sobre la autorización requerida para utilizar la bandera de Costa Rica en su marca, y este presentó un nuevo diseño



eliminando el símbolo patrio: , en consecuencia, el signo ya no se enmarca dentro de la causal de inadmisibilidad del inciso m) del artículo 7 de la ley de marcas.

A tenor de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que la marca solicitada cumple con los requisitos de registro para la clase 25, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:26 horas del 4 de julio de 2019, la cual en este acto se revoca para continuar con el trámite de registro del signo, **una vez que el solicitante aporte la suma de 25 dólares moneda de los Estados Unidos de América de conformidad con el inciso i) del artículo 94 de la ley de marcas.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de **ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUT DE COSTA RICA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:26 horas del 4 de julio de 2019, la cual en este acto **SE REVOCA** para continuar con el trámite de registro del signo, **una vez que el solicitante aporte la suma de 25 dólares moneda de los Estados Unidos de América de conformidad con el inciso i) del artículo 94 de la ley de marcas.** 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.77