



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0718-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Alerta Laboral (Diseño)”

BDS ASESORES JURÍDICOS S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 3610-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 151-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de febrero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Durante Calvo**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 3-0326-0949, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **BDS ASESORES JURÍDICOS S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cinco segundos del veintiséis de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de abril de dos mil doce, el Licenciado **Marco Durante Calvo**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Alerta Laboral (Diseño)**”, en clase 45 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios confeccionados por abogados para empresas, sobre acontecimientos insólitos y relevantes en materia laboral que afecten directamente el funcionamiento de las empresas, que se envían a una base de datos vía correo electrónico*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cinco segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de julio de 2012, el Licenciado **Marco Durante Calvo**, en representación de la empresa **BDS ASESORES JURÍDICOS S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: “(...) *la marca al analizarla como un todo resulta ser un signo compuesto por términos faltos de distintividad para proteger los servicios solicitados, por lo*



que no pueden ser apropiadas por un particular y por ende el signo propuesto no tiene la capacidad necesaria para obtener protección registral por asociarse a las prohibiciones del artículo siete inciso g) de la Ley de Marcas. En cuanto al “diseño y los colores” de la marca solicitada es necesario decir que tratándose de símbolos mixtos, en la mente del consumidor no queda el diseño ni los colores sino la parte denominativa y que en este caso está compuesta por un término genérico y falto de distintividad para los servicios que desean proteger. Esto por cuanto el signo a proteger no está aportando distintividad alguna, ya que el consumidor al ver la marca fácilmente podrá deducir que se trata de servicios legales otorgado por abogados; por lo cual se mantiene la negativa a autorizar la inscripción de la marca de marras en clase 45 de la Clasificación Internacional con fundamento en lo dispuesto por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada como carente de distintividad. (...)”

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresión de agravios que la marca propuesta no utiliza términos genéricos que le resten distintividad al signo; asimismo, no está compuesta únicamente por palabras sino que cuenta con símbolos gráficos que lo convierten en un signo marcario mixto, que pretende proteger la frase “ALERTA LABORAL” en conjunto con el símbolo gráfico, y no el uso individual de las palabras o del símbolo, aclarando que en la solicitud inicial, se estableció expresamente que “no se hace reserva de la palabras individualmente “Alerta” y “Laboral”. Concluye que las palabras “Alerta” y “Laboral” no pueden ser consideradas genéricas, dado que la primera es de uso ajeno a la jerga común del derecho, y la otra es el nombre de una rama de dicha ciencia que únicamente hace referencia al servicio prestado, y esto combinado con el diseño y color de las mismas, conjuntamente crean un símbolo marcario totalmente distintivo, a tal punto que una marca similar no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se



solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**Alerta Laboral (Diseño)**”, si resulta carente de distintividad tal y como lo estableció el Órgano a quo, y además agrega este Órgano de alzada, contraviene lo establecido en el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, **4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “**Alerta Laboral (Diseño)**”, en clase 45 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, a saber “*servicios confeccionados por abogados para empresas, sobre acontecimientos insólitos y relevantes en materia laboral que afecten directamente el funcionamiento de las empresas, que se envían a una base de datos vía correo electrónico*”. Los términos “Alerta Laboral” hacen referencia en la mente del consumidor a que los servicios tienen que ver con un procedimiento de aviso de irregularidades en materia laboral.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva



respecto de los servicios a proteger y distinguir, para la clase 45 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “**Alerta Laboral (Diseño)**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales servicios de la clase 45 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**Alerta Laboral (Diseño)**” por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los servicios a proteger y distinguir ya indicados, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar



sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los servicios que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**Alerta Laboral (Diseño)**”, para proteger y distinguir los servicios indicados de la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Durante Calvo**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **BDS ASESORES JURÍDICOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cinco segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Durante Calvo**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **BDS ASESORES JURÍDICOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cinco segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55