



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0772-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR”.**

**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014--4719)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 267-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de marzo del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Ciudad de México, Distrito Federal, en contra de la resolución final dictada POR EL Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, diecisiete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de junio del dos mil catorce, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA**



**TRABAJAR**”, como marca de servicios, para proteger y distinguir: “servicios de dirección y consultoría de negocios, servicios de dirección y consultoría de recurso humanos, investigación y análisis de recursos humanos, a saber, recolección de datos, estudios y encuestas de medición, organización y conducción de ferias, exposiciones, exhibiciones, conferencias en el campo de recursos humanos y dirección de negocios, conducción estimaciones en negocios y lugares de trabajo utilizando técnicas propias de investigación y encuestas de empleados de personal y sus políticas utilizando una base de datos propia de mejores prácticas, provisión de información en el campo de recursos humanos y dirección de negocios vía internet”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** En resolución de las quince horas, once minutos, diecisiete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial indica “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el once de setiembre del dos mil catorce, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE** interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, veintiún segundos del doce de setiembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando la marca de servicios “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR**”, para la protección de: “servicios de dirección y consultoría de negocios, servicios de dirección y consultoría de recurso humanos, investigación y análisis de recursos humanos, a saber, recolección de datos, estudios y encuestas de medición, organización y conducción de ferias, exposiciones, exhibiciones, conferencias en el campo de recursos humanos y dirección de negocios, conducción estimaciones en negocios y lugares de trabajo utilizando técnicas propias de investigación y encuestas de empleados de personal y sus políticas utilizando una base de datos propia de mejores prácticas, provisión de información en el campo de recursos humanos y dirección de negocios vía internet”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) y artículo 8, inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de setiembre del dos mil catorce, manifiesta únicamente que presenta formal recurso de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución de las 13:11:17 horas del 21 de agosto del 2014. No obstante, dicha representación



en virtud de la resolución de audiencia de quince días concedida por este Tribunal mediante resolución de las 8:15 horas del 5 de febrero del 2015, en su escrito de agravios presentado el 27 de febrero del 2015, se refiere a la historia de su representada. Indica además, que tanto la doctrina como los pronunciamientos del Registro de la Propiedad Industrial, así como del Tribunal Registral Administrativo, han sido constantes en el hecho de que a la hora de valorar una marca, se deben tomar en cuenta la totalidad de sus elementos. En este caso no se llevó a cabo, de haberse realizado se habría llegado a la conclusión de que la marca de su representada es totalmente distintiva.

Señala que la marca de su representada debe ser considerada evocativa y de conformidad con lo anterior, la misma es susceptible de apropiación registral. Además, no se detectó ningún rasgo de confusión en el público consumidor o falta de distintividad. Por lo que se debe continuar con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.



Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo señalado anteriormente, y analizado en forma global el signo que se solicita, **“LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, y confrontado con la normativa que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ésta cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo



conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“[Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica** del producto o servicio de que se trata.”  
(destacado en negrita no es del original).

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
-----------



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso la marca “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR**” en su conjunto es un signo constituido por una frase que describe los servicios que se pretenden identificar con el distintivo solicitado. Ello es así, porque en forma directa informa a los consumidores que con la adquisición de esos servicios, a saber, “servicios de dirección y consultoría de negocios, servicios de dirección y consultoría de recursos humanos, investigación y análisis de recursos humanos, a saber, recolección de datos, estudios y encuestas de medición, organización y conducción de ferias, exposiciones, exhibiciones, conferencias en el campo de recursos



humanos y dirección de negocios, conducción estimaciones en negocios y lugares de trabajo utilizando técnicas propias de investigación y encuestas de empleados de personal y sus políticas utilizando una base de datos propia de mejores prácticas, provisión de información en el campo de recursos humanos y dirección de negocios vía internet”, podrían tener la mejor empresa para trabajar, **dado que los servicios que distingue el signo solicitado son los mejores** en comparación con la de sus competidores.

Por lo señalado anteriormente, tenemos que el signo que se aspira inscribir resulta ser exclusivamente genérico y únicamente descriptivo de cualidades, que no permite distinguir los productos de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio. De esta forma la marca solicitada “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR**” carece de distintividad, porque se limita a atribuir una condición que cualquier otra empresa en el mercado atribuiría a sus servicios, que exista la necesidad de adquirir esos servicios, para lograr tener la mejor empresa para trabajar. Por lo que es aplicable también el inciso **g) del artículo 7** de la ley de Marcas, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita diferenciarlo del de los competidores. De manera que, el artículo 8, inciso k) de la ley de rito, no es de aplicación en este caso, tal y como lo establece el Registro de la Propiedad Industrial, ya que en el presente asunto lo que se realiza es un análisis del signo por razones intrínsecas y no por razones extrínsecas, es decir, por derecho de terceros.

Partiendo de lo expuesto supra, este Tribunal no acoge lo indicado por la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, específicamente, cuando manifiesta que “La marca [...] debe ser considerada evocativa [...]”, por cuanto las marcas evocativas son aquellas en la que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la calidad común o genérica del producto o servicio. En el caso bajo examen, la denominación está conformada por términos genéricos que informan a los consumidores como son los productos a proteger, por ende, es descriptiva.





Respecto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente resulta necesario indicar que ésta no expresa los motivos para su fundamentación, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las diez horas, veintidós minutos, diecinueve segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, diecisiete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. 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, 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, diecisiete segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**