



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0269-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios “

EXPERTOS EN MIGRACIÓN IEX, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10057-2013)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 763-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del cinco de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EXPERTOS EN MIGRACIÓN IEX, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintisiete minutos y veinte segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2013, el Licenciado **Carlos Alberto Quesada Araya**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad No. 1-0753-0097, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Immigration experts (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en las clases 35 y 45 de la



nomenclatura internacional: “*gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*” y, “*servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades de asesoría, servicios jurídicos migratorios*”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2014, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, limitó la lista de servicios de la marca solicitada “**Immigration experts (DISEÑO)**”, en las clases 35 y 45 de la nomenclatura internacional de la siguiente manera: “*gestión de negocios comerciales relacionados con migración; administración comercial en el ámbito de la migración; trabajos de oficina relacionados con migración*” y, “*servicios jurídicos en materia migratoria; asesoría en materia migratoria*”, respectivamente.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:27:20 horas del 19 de febrero de 2014, 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. [...]**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 03 de marzo de 2014, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **EXPERTOS EN MIGRACIÓN IEX, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

QUINTO. 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**Immigration experts (DISEÑO)**” le falta distintividad y resulta engañoso, violentando el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al respecto indicó que la normativa citada resulta aplicable toda vez que el signo solicitado está compuesto en primer lugar por términos que indican exactamente el servicio que se pretende proteger, sean servicios en el área de la migración, de tal manera que no tiene cómo diferenciarse de los otros servicios que tienen la misma naturaleza o fin pretendido, por ello es carente de aptitud distintiva.

En segundo lugar el término EXPERTS contenido, además de ser fácilmente identificado por el consumidor como EXPERTOS indica de forma directa que el servicio será con un alto grado de habilidad que ciertamente conlleva a suponer que será bueno o mejor, cuando en realidad ello no puede garantizarse con certeza, por lo que se podría ver engañado el consumidor al suponer que el servicio es en realidad de expertos en el área migratoria y sus servicios relacionados cuando en realidad no es certero.

El signo resulta ser engañoso a pesar de la limitación de los servicios efectuada por el aquí apelante y asimismo carente de aptitud distintiva.



Finalmente señaló el Registro que, a pesar de que no hacer reserva del término “immigration” por indicación del apelante, esto no elimina la falta de distintividad, pues seguirá formando parte integral del signo, que igualmente será percibido por el consumidor de inmediato.

Por su parte, el apelante indica que el signo distintivo solicitado debe verse en toda su integralidad, máxime que se trata de una marca mixta que contiene elementos figurativos y denominativos, por lo que el Registro no debió de realizar un análisis jurídico de fondo, aislando individualmente cada uno de los signos que componen en su totalidad la marca: esto es la palabra “immigration”, la palabra “experts”, y la figura de un puente.

Agrega que ha habido uso de dicha denominación por siete años, que la sociedad mercantil es del mismo nombre, que el nombre de dominio, es del mismo nombre y que la página web es del mismo nombre, por lo cual aun sin tener el dominio exacto por el cual buscar, si se pone en Google cualquier palabra alusiva a la denominación Immigration Experts, de inmediato el buscador lo remite a la página web de su representada. Señala además la distintividad adquirida o sobrevenida de la marca solicitada.

TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]”.



El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]”. **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“[...] Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal.</i>

[...] tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final



del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción. [...]”. **Voto No. 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“[...] Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

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

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez



negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso. [...]”. **Voto No. 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica – objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Este análisis de hacerse de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da lugar para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Entonces, si *“Immigration experts”* en español significa *“Expertos en migración”*, siendo además una locución transparente para el hispanohablante, vemos como ésta, referida a los servicios tal y como fueron limitados por la apelante en la presente solicitud, sean: *“gestión de negocios comerciales relacionados con migración; administración comercial en el ámbito de la migración; trabajos de oficina relacionados con migración”* y, *“servicios jurídicos en materia migratoria; asesoría en materia migratoria”*, en las clases 35 y 45 de la nomenclatura internacional, respectivamente, no resulta engañoso.



En este caso dicha frase hace alusión a que dichos servicios son “*en migración y dados por expertos en esa materia*”. Entonces, no se puede afirmar que, **per se**, “*Immigration experts (DISEÑO)*” llame a engaño respecto de los servicios a proteger y distinguir; entonces, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los servicios que pretende proteger y distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente. Si los servicios ofrecidos y distinguidos con el signo, en definitiva, no poseen las características dichas, es un tema que no puede apreciarse en esta sede de registro, ya que el procedimiento no ofrece las herramientas procesales necesarias para lograr una demostración de veracidad de ese tipo. Es por esto que en sede de registro de signos distintivos no se puede rechazar una marca porque exista la posibilidad de que, predicando el signo presentado para registro una característica respecto del producto o servicio, dicha característica no exista, ya que también existe la posibilidad real de que, en efecto, sí exista, entonces tendría el pleno derecho de usar el signo.

El análisis respecto del engaño no puede salirse del ámbito objetivo demarcado por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo dominado por lo que puedan o no probar las partes. Además, se debe tener claro que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, tal y como se explicará en el considerando cuarto de la presente resolución. Al respecto comenta Manuel Lobato, cuya interpretación es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“[...] la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos. [...]”

Op. Cit., p. 254, itálica del original.



Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio a sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

Debe aclarar este Tribunal, tal y como lo expresó el Órgano a quo, que si nos encontramos en el escenario que el signo propuesto lo es para proteger y distinguir los servicios primeramente solicitados si resultaría engañoso, pero tratándose de que lo es para proteger y distinguir los servicios indicados en la limitación realizada en autos por el recurrente, tal como lo tiene por aceptado este Tribunal, siendo que a un nivel lógico la relación propuesta signo – servicios no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, pero no impide la aplicación de los incisos d) y g) del mismo artículo, tal y como se verá a continuación.

CUARTO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO. Teniendo claro que nuestro sistema de registro de marcas permite que el signo solicitado contenga elementos que sean descriptivos de características, y habiendo explicado el por qué el signo propuesto no resulta engañoso respecto de los servicios que pretende distinguir, encuentra este Tribunal que éste más bien cae en otra prohibición intrínseca distinta, cual es la 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:

“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. [...]”

Como antecedente volvemos a citar el Voto de este Tribunal No. 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 predicen 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).”

<i>PRODUCTOS</i>

<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para</i>



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, “**Immigration experts (DISEÑO)**” es un signo que contiene dos palabras, plenamente identificables por el consumidor, sea en primera instancia el vocablo “**Immigration**”, del idioma inglés, cuyo significado traducido al español es “**Migración**”, que tan solo describe el tipo de servicio brindado, infringiendo así la prohibición de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas; y en una segunda posición, tenemos el vocablo “**experts**” del idioma inglés, cuyo significado traducido al español es “**expertos**”, que de forma exclusiva describe una característica de los servicios, sea que el servicio es brindado por expertos, resultando además que la parte figurativa del signo, sea el puente, a criterio de este Tribunal no hace ninguna



diferencia en el conjunto del signo, no encontrándose en la construcción de la marca solicitada algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, violentado el inciso d) citado, lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, le impide acceder al registro tal y como se solicita, y en virtud de ello, resultándole además aplicable la prohibición del inciso g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Considera este Tribunal que los alegatos visibles a folio 51 dados por la Licenciada **Ariana Araya Yockchen**, así como las pruebas que aporta no tiene la virtud de impedir el registro del signo solicitado por las razones antes esgrimidas. De igual forma el uso anterior alegado tampoco conlleva una omisión de las prohibiciones intrínsecas señaladas y mucho menos la aceptación del signo que nos ocupa por distintividad adquirida o sobrevenida por las mismas razones y porque en nuestro país no está normada legalmente dicha figura.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo “**Immigration experts (DISEÑO)**” no puede ser registrado como marca, no por las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la aplicación de la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de repetida cita, sino por las aquí expuestas y que también señaló el Órgano a quo, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EXPERTOS EN MIGRACIÓN IEX, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y veinte segundos del diecinueve de febrero del dos mil catorce, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

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, No. 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EXPERTOS EN MIGRACIÓN IEX, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y veinte segundos del diecinueve de febrero del dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose el registro de la marca de servicios solicitada “**Immigration experts (DISEÑO)**”, en clases 35 y 45 de la nomenclatura internacional. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55