



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1019-TRA-PI-267-13

Solicitud de inscripción de la marca “MERKOS L`INYONEI CHINUE (diseño)” (41)

ASOCIACIÓN LUBAVITCH DE COSTA RICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 9117-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 766-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del doce de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Leonardo Feinzaig Taitelbaum**, mayor, soltero, abogado, y notario, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos setenta y cuatro-setecientos setenta y tres, en su condición de apoderado especial administrativo con facultades suficientes de la **ASOCIACION LUBAVITCH DE COSTA RICA**, domiciliada en San José, Costa Rica, Paseo Colón, 2000 metros al Este y 150 al Sur de McDonald`s de la Sabana, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos, cincuenta y cinco segundos del diecisiete de noviembre del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de setiembre del dos mil once, el Licenciado **Leonardo Feinzaig Taitelbaum**, solicitó la inscripción de la marca “**MERKOS L`INYONEI CHINUE (diseño)**”, en **clase 41** de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas con veinte minutos, cincuenta y cinco segundos del diecisiete de noviembre del dos mil once, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que **Leonardo Feinzaig Taitelbaum**, en representación de la **ASOCIACION LUBAVITCH DE COSTA RICA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de noviembre del dos mil once, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resoluciones dictadas a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de marzo del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y el recurso de apelación, y por esa circunstancia 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**MERKOS L`INYONEI CHINUE (diseño)**”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos genéricos y de uso común cuyo significado es conocido por un mercado pertinente y éstos relacionados con los servicios a proteger, carece de distintividad, por lo que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como también resulta aplicable el inciso d) de la ley citada.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el signo distintivo contiene elementos que cumplen una función simbólica esencial para la identificación de la organización JABD LUBAVITCH. Esta organización tiene cientos de años de historia y cuenta con un brazo educativo denominado Merkos L`Inyonei Chinue. Dicho brazo educativo es el que se conoce alrededor del mundo por todas las comunidades judías como la Organización Central de Educación Judía, puesto que realizan constantemente viajes al exterior para fomentar la educación y el conocimiento de las tradiciones de la religión judía. Se opone esta representación a la idea que el logo a inscribir no cumple con los requisitos mínimos de distintividad, los cuales son que sea susceptible de describir el producto o servicio a brindar y de ser susceptible de poder diferenciar la empresa que brinda este servicio de otras que brinden servicios iguales o similares. La confusión parece provenir del hecho que la Asociación Lubavitch de Costa Rica no es una empresa., sino una organización de la minoría religiosa judía. Es natural que la notoriedad del signo no tenga difusión en la cultura popular, por provenir de una cultura que no es universal sino que



pertenece a una minoría religiosa. En el caso que nos compete, es necesario que el “consumidor” de los servicios sea judío, con dominio además del idioma hebreo., para que pueda entender las letras que conforman la totalidad del signo. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza erróneamente la solicitud de inscripción de la marca por considerar que las palabras “Organización Central de Educación Judía” transmite una idea genérica que carece de distintividad. Es evidente que no se ha revisado debidamente las páginas web aportadas. Agrega en el escrito de expresión de agravios, que la marca contiene un elemento figurativo que no fue contemplado en la calificación registral, se está analizando solo en su parte denominativa y no como un todo. Aduce, que la marca es evocativa.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo dispuesto no solamente en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sino también de acuerdo a lo prescrito en el inciso d) del numeral citado, por las razones que se expondrán.

De esta forma y partiendo de lo dicho anteriormente, considera este Tribunal que el signo que se pretende inscribir “**MERKOS L'INYONEI CHINUE (diseño)**”, es mixto, formado según lo indica el solicitante a folio veintiuno del expediente, por un globo terráqueo, líneas que se extienden hacia los bordes y letras en latín y hebrero que significan “**ORGANIZACIÓN CENTRAL DE EDUCACIÓN JUDÍA**”, todos los elementos del signo constituyen una función simbólica. Vemos, que la traducción en hebrero de la marca solicitada es “**ORGANIZACIÓN CENTRAL DE EDUCACIÓN JUDÍA**”, y observando a folio 2 del expediente los servicios que esta pretende proteger, a saber, “**educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales**”, la marca describe con términos genéricos y de uso común la actividad a la que se va a dedicar, por lo que considera este Tribunal que los elementos que conforman la denominación que se intenta registrar no es distintiva por ser únicamente una descripción de características de los servicios a distinguir, de ahí, que sean aplicables los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si bien es cierto, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios indica que la marca tiene un elemento figurativo y debe verse en su totalidad, es claro que al referirse a la marca, la parte denominativa será la que prevalecerá y será la que se utilice en referencia a la misma, razón por la cual al ser descriptiva y conformada por términos genéricos y de uso común, no está sujeta a protección. La marca lejos de ser evocativa es totalmente descriptiva. De ahí, que considera este Tribunal que el



signo pretendido “**MERKOS L'INYONEI CHINUE (diseño)**”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, no es susceptible de registro por razones intrínsecas.

Por otra parte, considera este Tribunal que no existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto, basándose en la notoriedad de su marca. Al respecto, cabe indicar, que la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2, 44 párrafo final, 45 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, y (2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta. De acuerdo a lo indicado, tenemos que, para que una marca sea declarada notoria, se impone un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada, para ello, se indica que podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta **numerus apertus**, una serie de parámetros que puedan llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad contenidos en el artículo 45, 31 y la Recomendación Adjunta señalados.

De lo anterior, tenemos que, la parte apelante no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad de la marca “**MERKOS L'INYONEI CHINUE (diseño)**”, que pretende registrar, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial cuando sobre este punto señala en la resolución de las nueve horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y cuatro segundos lo siguiente “(...) *siendo que no se presentó prueba idónea para constatar que nos encontramos frente aún signo notorio (...)*”. De lo expuesto, en los párrafos



anteriores, considera este Tribunal que la apelante no demuestra la notoriedad de la marca pretendida.

SEXTO. De acuerdo las consideraciones y cita normativa expuestas, encuentra este Tribunal que la marca “**MERKOS L'INYONEI CHINUE (diseño)**”, en clase **41** de la Clasificación de Niza, no es registrable por razones intrínsecas, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Leonardo Feinzaig Taitelbaun**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN LUBAVITCH DE COSTA RICA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cincuenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre del dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de marca “**MERKOS L'INYONEI CHINUE (diseño)**”, en clase **41** de la Clasificación de Niza.

SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Leonardo Feinzaig Taitelbaun**, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN LUBAVITCH DE COSTA RICA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cincuenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre del dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de marca “**MERKOS L'INYONEI**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

CHINUE (diseño)”, en clase **41** de la Clasificación 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 el 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- MARCAS INTRÍ SECAMENTE INADMISIBLE**
- TE. Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**