



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0267-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CONSORTIUM CENTRO AMERICA ABOGADOS (diseño)”.

CONSORTIUM CENTRO AMERICA LEGAL S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014--9439)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0796-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinte minutos del veintidós de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONSORTIUM CENTRO AMERICA LEGAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, constituida en Bank-Boston, piso 14, Villa España y Calle Elvira Méndez, ciudad Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, un minuto, dieciocho segundos del dieciocho de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de octubre del dos mil catorce, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo: “**Consortium Centro**



América Abogados (diseño)”, como marca de servicios, para proteger y distinguir: “servicios legales”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las quince horas, un minuto, dieciocho segundos del dieciocho de febrero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, “**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 dos de marzo del dos mil quince, la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, en representación de la empresa **CONSORTIUM CENTRO AMERICA LEGAL, S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las siete horas, cuarenta y cuatro minutos, diecisiete segundos del cinco de marzo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, 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 el Juez Alvarado Valverde, 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 enlista como único hecho no probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: No se ha



demostrado la distintividad sobrevenida del signo solicitado, acorde con los parámetros de los artículos 42 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de servicios “**Consortium Centro América Abogados (diseño)**” para la protección de: “servicios legales”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos c) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado

La representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil quince, manifiesta que la marca tiene aptitud distintiva, y que esgrimirá los argumentos de fondo cuando el Tribunal le otorgue el plazo para tal efecto. Este Tribunal le confiere, mediante resolución de las nueve horas del primero de julio del dos mil quince, un plazo de quince días, para que presente sus alegatos y las pruebas de descargo. Siendo, que la recurrente mediante escrito de contestación presentado ante esta instancia el veintitrés de julio del dos mil quince, argumenta que, “[...] con sana lógica se puede inferir que efectivamente pueden existir signos marcarios que con el paso del tiempo experimentan el fenómeno de cambiar su origen descriptivo hacia un matiz distintivo en la mente del consumidor.”

Hace referencia a la figura de la distintividad sobrevenida, y para ello cita el Voto N° 1160-2009, emitido por este Tribunal, en que resalta los factores que determinan cuando marca una marca podría gozar de esa categoría. Señalando que la marca de su representada adquiere la distintividad sobrevenida debido al uso, prestigio, y posicionamiento en el mercado a nivel internacional y nacional.

Señala, además, que el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó en su rechazo ya que la marca tiene distintividad, dado que la misma es evocativa, procediendo a indicar lo que ha dicho este Tribunal sobre los signos evocativos.



Indica, que los elementos y la conformación de la frase “CONSORTIUM CENTRO AMÉRICA ABOGADOS” junto con su diseño proporcionan la distintividad necesaria para la inscripción de la marca, debiendo recordarse que el consumidor promedio percibe la marca como un todo y no se detiene a analizar los detalles. El realizar un análisis de las palabras de forma separada es cometer un error ya que se estaría segregando el término de forma incorrecta, no siendo ésta la forma en la que la percibe el consumidor, su representada no hace reserva exclusiva de los términos “CONSORTIUM”, “CENTRO” “AMÉRICA” ni “ABOGADOS”, por lo que la marca resulta distintiva y apta para inscripción.

Manifiesta también, que la marca a pesar de estar constituida por una frase cuyos elementos individualmente analizados no son aptos para ser protegidos por el derecho marcario, cuando se analiza en su conjunto resulta ser una yuxtaposición de palabras originales y novedosas, la cuales cumplen con los requerimientos para ser protegida.

Finalmente, indica que la marca fue concedida en Honduras, Guatemala y Nicaragua, por lo que invitan a que a solicitud sea reevaluada y remitida al Registro de la Propiedad Industrial, de manera que supere las objeciones, tal y como sucedió con la marca en el resto de los países. Y dice aportar prueba para fundamentar la inscripción.

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 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 al 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.



En el caso que nos ocupa, es importante señalar, que las marcas se analizan globalmente, se examinan todos los elementos que constituyen el signo. En el presente asunto, se solicita el registro del signo **“Consortium Centro América Abogados (diseño)”**, el cual dentro de su denominación contiene la palabra **“Consortium”** que traducida del idioma inglés al español como lo indica el propio representante de la empresa solicitante a folio 2 del expediente, es **“consorcio”**, por lo que el distintivo a registrar sería **“Consorcio Centro América Abogados (diseño)”**, para proteger y distinguir **“servicios legales”**. Siendo, que este Tribunal confrontando los servicios y la marca propuesta, determina que respecto de los servicios a proteger, el elemento literal del signo solicitado está compuesto exclusivamente por palabras que son en el lenguaje corriente una designación usual del servicio, y el dibujo que le acompaña no le otorga suficiente aptitud distintiva al conjunto, ya que el consumidor tiende a recordar las palabras e ideas que éstas representan y no tanto un diseño de cubos de color azul formando en el centro una estrella de color blanco, el cual es abstracto, por ello cae en la prohibición intrínseca contenida en el **inciso c) del artículo 7**, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De manera tal, que la frase que compone el distintivo marcario propuesto es exclusivamente la designación exacta del servicio que se pretende proteger. Sobre este punto, en particular, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (**Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**).

De la cita trascrita, se desprende que si el nombre de la marca es la designación del producto o servicio, ésta definitivamente no es marca, tal y como ocurre con el signo solicitado, donde el signo **“Consortium Centro América Abogados (diseño)”** como se dijo líneas atrás, es exclusivamente la indicación usual del servicio a distinguir **“servicios legales”**.



Así las cosas, el signo que se aspira inscribir resulta ser exclusivamente genérico, y es la designación del servicio a proteger, lo que no permite distinguir los servicios de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio. De esta forma la marca solicitada “**Consortium Centro América Abogados (diseño)**”, carece de distintividad. 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 este Tribunal no acoge lo indicado por la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, cuando manifiesta, “[...] que la marca no carece de la menor distintividad [...]”, pues la marca propuesta no logra aportar ningún elemento que lo diferencie del de sus homólogos en el mercado. Además, tampoco se acoge lo indicado por la empresa recurrente, cuando señala que la marca “[...] puede ser evocativa [...]”, por cuanto los signos evocativos son aquellos 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 cualidad común o genérica del producto o servicio. En el caso bajo examen, la denominación está conformada por términos de uso común, que en el lenguaje corriente son una designación del servicio que se pretende proteger, sea, servicios legales, por lo que los consumidores no requieren hacer uso de la imaginación para determinar la naturaleza de los servicios a distinguir.

Respecto a que la marca solicitada goza de distintividad sobrevenida dado el esfuerzo, prestigio, uso, posicionamiento e inversión del signo, etc, son todos aspectos que en ningún momento -a pesar de ser alegados por la empresa apelante- fueron demostrados mediante prueba fehaciente, siendo que pretende la recurrente que este Tribunal de mutuo propio decida esos extremos sin prueba que los respalde.

Conforme lo señalado anteriormente, este Tribunal no puede de manera oficiosa entrar a tomar decisiones sobre el uso intensivo de una marca, su notoriedad o su uso anterior cuando fuera el caso, sin que tales circunstancias sean debidamente probadas por el interesado. En este sentido, resulta importante resaltar que el reconocimiento que pretende la empresa recurrente por el uso y



posicionamiento de su marca en el consumidor, no se logra por un análisis de carácter subjetivo, sino que deriva de verificar que efectivamente el distintivo marcario a registrar, ha adquirido una distintividad sobrevenida. El tratadista Manuel Lobato, comentando la Nota de la División de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interno Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva sobrevenida, explica lo siguiente:

“[...] Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la extensión del uso. [...] No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, **hay que acreditarla**. [...] Las pruebas concretas admisibles, según dicha Nota son: encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 844-845.**

De esta manera se tiene que el signo solicitado carece de distintividad, ninguno de sus elementos denominativos pueden ser apropiados para distinguir los servicios que se intentan amparar, quedando únicamente la grafía del signo que por si sola no podría ser distintiva.

En virtud de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal considera, procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONSORTIUM CENTRO AMÉRICA LEGAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minuto, dieciocho segundos del dieciocho de febrero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se **deniegue** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Consortium Centro América Abogados (diseño)**”, en **clase 45** 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, cita normativa y doctrina expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONSORTIUM CENTRO AMÉRICA LEGAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minuto, dieciocho segundos del dieciocho de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma. Se deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Consortium Centro América Abogados (diseño)**”, en **clase 45** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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