

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0243-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

Claudio Antonio González Valerio, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2016-546)

Marcas y otros signos

VOTO N° 870-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del dos de noviembre del dos mil dieciséis.

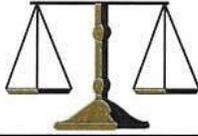
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Claudio Antonio González Valerio**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, titular de la cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos setenta y nueve-cero quinientos cuarenta y nueve, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:46 horas del 28 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industria, el veinte de enero del dos mil dieciséis, el señor Claudio Antonio González Valerio, de calidades

y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios **(diseño)**, para proteger y distinguir, “servicios notariales y registrales, servicios legales y jurídicos, consultoría legal, asesoría jurídica, investigaciones judiciales y/ jurídicas, preparación





de documentos jurídicos, servicios de solución extrajudicial de controversias”, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:31:46 horas del 28 de marzo del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de marca presentada, por considerar que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que carece de aptitud distintiva en relación a los servicios para la clase pedida.

TERCERO. El señor Claudio Antonio González Valerio, en su condición personal, el doce de abril del dos mil dieciséis, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada anteriormente, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 11:56:58 horas del 26 de abril del 2016, 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos,



útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la

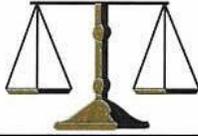
IPSO IURE
FIRMA △ LEGAL

marca de servicios en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “servicios notariales y registrales, servicios legales y jurídicos, consultoría legal, asesoría jurídica, investigaciones judiciales y/ jurídicas, preparación de documentos jurídicos, servicios de solución extrajudicial de controversias”. El solicitante traduce la denominación propuesta como PURO DERECHO.

EL Registro de la Propiedad Industrial, le indica que la denominación propuesta constituye términos latinos que tienen un uso común al relacionarlos con el derecho careciendo de aptitud distintiva. Finalmente, el Registro considera que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas, fundamentándose para ello, en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente interpuso recurso de apelación, en la que cita el artículo 2 respecto de lo que se trata una marca y seguidamente indica que la propuesta es mixta ya que la marca es la figura de dos columnas de estilo romano, seguidas por las letras PSO y URE y que la unión de columnas y letras constituyen un signo novedoso y de fantasía. Se apoya a folio 009 del legajo de apelación en doctrina que indica que la marca es evocativa, que al consumidor medio ipso iure, no le representa ningún significado inmediato que le permita identificarlo con los servicios que se procuran relacionar con la marca. Por ello insiste en proteger el elemento figurativo que es novedoso.

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



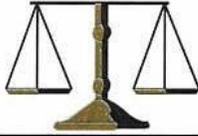
comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una 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, cabe mencionar, que los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

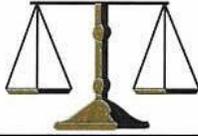
[...]. **g) No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].”.

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.” (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25**).

Siendo que, de acuerdo a la normativa y doctrina marcaria transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, sino goza de distintividad suficiente respecto a los servicios o productos proteger.

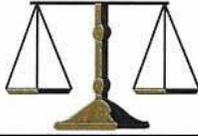
Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, la marca propuesta

IPSO IURE
FIRMA △ LEGAL (diseño), para proteger y distinguir, “servicios notariales y registrales,



servicios legales y jurídicos, consultoría legal, asesoría jurídica, investigaciones judiciales y/ jurídicas, preparación de documentos jurídicos, servicios de solución extrajudicial de controversias”, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, es mixta conformada por la frase **IPSO IURE** traducida por el solicitante como “puro derecho”, escrita encima de una línea recta, con un diseño de dos columnas, que asemejan la letra “i”. Debajo de la frase **IPSO IURE** se encuentra la expresión **FIRMA LEGAL** y en medio de las palabras **FIRMA** y **LEGAL** la figura de un triángulo. Como puede observarse, la marca solicitada es un signo formado por varios elementos, siendo, que de la visión de conjunto, sobresale la frase **IPSO IURE**, expresión de uso común dentro de la jerga legal, de conocimiento en el sector pertinente de los abogados, específicamente en los bufetes o firmas legales. Conforme al artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección de la marca no se extenderá a los elementos que sean de uso común o necesarios en el comercio. La denominación propuesta corresponde a un vocablo que dentro del gremio de los abogados es parte de su vocabulario común por lo que conforme al citado artículo, dicha denominación, no es apropiable por un solo titular.

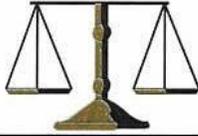
La parte solicitante, en su escrito de apelación alega que la marca propuesta es mixta, que está formada por la figura de dos columnas de estilo romano seguidas por las letras PSO y URE y que la unión de columnas y letras constituyen un signo novedoso y de fantasía. De lo anterior cabe indicar, que a pesar de tener una figura relacionada con las columnas griegas, dentro del contexto con los demás elementos, el consumidor leerá que las mismas se tratan o asemejan a la letra “i” máxime incluso, que así lo indicó la parte solicitante a folio dos del expediente, al establecer que la denominación propuesta es “Ipsa Iure” que significa puro derecho. Efectivamente, tal como lo indica el registrador, la denominación solicitada refiere a dos términos en latín de uso en el foro jurídico, que no debe ser apropiable por un solo titular, salvo que estos vocablos se usen como términos secundarios dentro de una propuesta.



Por otra parte, considera este Tribunal que el alegato del recurrente, en cuanto a que se apoya en doctrina que indica que la marca es evocativa, y que al consumidor medio “ipso iure” no representa ningún significado inmediato, que le permita identificarlo con los servicios que se procuran relacionar con la marca. Por lo que insiste en proteger el elemento figurativo que es novedoso. Dicho alegato no es admisible, por cuanto los términos no son evocativos, sino todo lo contrario, tienen un significado dentro del ámbito jurídico. De la relación del signo y los servicios a proteger, se observa que el sector pertinente, en este caso el gremio de abogados, bufetes de abogados y firmas legales, no tendrían que realizar esfuerzo alguno, ya que la denominación IPSO IURE (puro derecho) FIRMA LEGAL es de fácil entendimiento para ese grupo específico. De manera tal, que la marca no es evocativa, ya que en este tipo de signos, se exige al consumidor, para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no ocurre en el presente asunto.

Así, las cosas, la marca propuesta quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al tratarse de una denominación de uso común y de conocimiento por parte del sector pertinente elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.

Conforme a la normativa y doctrina citada, considera esta Instancia de Alzada, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca solicitada, ya que de acuerdo a lo indicado líneas atrás, el signo a registrar no cumple con el requisito esencial que



debe tener la marca, cual es como lo señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[...] distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De acuerdo a la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal

IPSO IURE

que la marca de servicios **FIRMA△LEGAL** en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de registro por razones intrínsecas, por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Claudio Antonio González Valerio**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:46 horas del 28 de marzo del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios

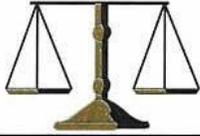
IPSO IURE
FIRMA△LEGAL

, 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, N° 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Claudio Antonio González Valerio**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las 11:31:46 horas del 28 de marzo del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios

IPSO IURE

FIRMA △ LEGAL, 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**-

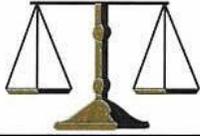
Norma Ureña Boza

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

TE. MARCA ENGAÑOSA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

