

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0135-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

**MARÍA LAURA ELIZONDO GARCÍA y DAVID JOSÉ PEREIRA
CORDERO, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-10215)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0197-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas siete minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por María Laura Elizondo García, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1266-0691, y por David José Pereira Cordero, vecino de Cartago, tecnólogo de la información, cédula de identidad 3-0451-067, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:47:52 horas del 26 de enero de 2022.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Los ahora apelantes presentaron solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 35 internacional: “Servicios de publicidad, anuncios clasificados y marketing para la promoción de la compra y venta de vehículos automotores, accesibles a través de una plataforma digital (sitio web), de redes sociales y de correo electrónico. Proporcionando un servicio de catálogo informativo digital y una base de datos de consulta para compradores y de difusión de sus bienes para los vendedores de vehículos”.

La abogada Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, apoderada especial de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, domiciliada en Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, Reino Unido, plantea formal oposición contra la solicitud de registro con base en su marca de fábrica y comercio **DEFENDER**, registro 81886, que distingue vehículos terrestres, partes y sus piezas.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada, y denegó la marca solicitada según las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y m) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, los solicitantes lo apelaron, y señalaron como agravios que la

marca CR fue inscrita satisfactoriamente concediéndole el status de signo marcario; por ello indica su inconformidad con la resolución recurrida, pues en anteriores prevenciones de forma expresa se procedió a cumplir y subsanar los defectos señalados, corregido esto y estando el Registro conforme no se hicieron más prevenciones, acogiéndose la solicitud de inscripción del signo favorablemente. Además, y casi un año después, se indica que existió un cambio de criterio por parte del Registro, ya que se les indica que el término “CR” es una prohibición absoluta por artículo 7 m) de la Ley de Marcas, cuestión que les perjudica, fundamentándose en el principio de irretroactividad de la ley y se apoyan en un extracto del dictamen 076 del 21-2-2005 de la Procuraduría General de la República. Que el Registro no tiene claro cuál es el criterio que se debe aplicar en estos casos en que se incluyen las siglas



“CR”, y se basa en la inscripción del logo . solicitud 2021-10684, presentada tiempo después que la solicitud de “GarageCR” interpuso el 8 de diciembre de 2020, violentando el principio de igualdad y dejándolos en una clara situación de indefensión, al no saber cuál es la norma aplicable, ya que además existen diversas siglas para denominar Costa Rica y que “CR” no necesariamente debe ser asociada de forma incuestionable con el nombre del país, y que expresamente que no hizo reserva del término prohibido por el artículo 7 m). Que su marca es distintiva y que debió realizarse del examen de fondo de manera integral, tomando en cuenta las imágenes y colores del signo solicitado, aunado a que se confunde en reiteradas ocasiones la palabra Garaje con su versión en inglés “Garage”, así como los servicios que se pretenden proteger con la marca a inscribir que son servicios digitales disponibles para que las personas puedan promocionar y vender vehículos y NO a la venta de vehículos doble tracción a precios accesibles ni a una venta convencional de vehículos en un establecimiento en físico. A su juicio, las acotaciones realizadas en la resolución recurrida son observaciones a etapas precluidas que no generaron ninguna observación u objeción registral para la inscripción del signo distintivo en el momento procesal que correspondía. Por último, pide se declare con lugar el recurso de apelación y se proceda con la inscripción

del signo pedido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PROTECCIÓN A LAS DENOMINACIONES DE LOS ESTADOS EN LA LEY DE MARCAS. El conjunto



marcario solicitado, , presenta la sigla **CR** en color rojo, lo cual en el mercado costarricense hace una referencia inequívoca al término Costa Rica, y para utilizarla se requiere de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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

(...)

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (...)

Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la procedencia empresarial,

que enseña que todos los productos o servicios que distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma empresa.

Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es utilizada su denominación en la marca, verbigracia “**GARAJE CR**” (**GARAJE COSTA RICA**), cualquier consumidor puede pensar que los servicios prestados con dicha marca cuentan con el respaldo estatal costarricense y, por ende, para que eso se materialice, se requiere de la autorización del inciso m) citado.

Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del artículo 7, en el tanto se utilice en un signo marcario, sea el nombre de un Estado o sus símbolos nacionales:

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de

diversas organizaciones internacionales, protegiéndoles de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

(*Villavicencio Cedeño, Leonardo. “Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense”. Revista Digital Tribunal Registral Administrativo, octubre 2011 – abril 2012, pp. 31-32*)

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, en respuesta a la solicitud de criterio técnico jurídico planteada por este Tribunal, sobre cuál es el órgano competente encargado de autorizar el uso de los símbolos patrios o institucionales citados en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, indica la importancia del por qué existe tal prohibición.

Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales o fabriles, tiene

asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el Estado, y es que la distribución de productos o servicios con marcas que se identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor a considerar que de alguna manera existe respaldo estatal para la misma, pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad costarricense”.

Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el desarrollo comercial del país, ya que no cualquier producto o servicio puede atribuirse tener el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo solicitado que en su denominación incluya el nombre de Costa Rica, sus siglas u otro símbolo nacional de los citados en su dictamen, requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

Para finalizar, ha de indicarse a los apelantes que ningún cambio de criterio ha resultado de la actuación del Registro de la Propiedad Intelectual, ya que la prohibición legal existe desde que la Ley de Marcas entró en vigor, y ningún funcionario puede válidamente romperla, lo que corresponde a la Administración es prevenir la autorización que pide el inciso m) citado, y ante su ausencia es imposible otorgar el registro. Y sobre otras marcas inscritas que contienen las siglas “CR”, cada solicitud y otorgamiento se rigen por su propio marco de calificación, consistente en lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, por lo que el haber otorgado una marca que contenga dichas siglas no implica que deban automáticamente otorgarse otras.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Laura Elizondo García y David José Pereira Cordero contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:47:52 horas del 26 de enero del 2022, la cual se confirma. Se da por

agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77