

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0197-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8975

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0264-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del primero de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Gran Bretaña, domiciliada en 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, Gran Bretaña, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:27:55 horas del 18 de marzo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de octubre de 2021 el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades y condición dicha, presentó solicitud

de inscripción como marca de fábrica, comercio y servicio del signo 

para distinguir en la **clase 9**: software; medios educativos descargables, software y materiales para cursos; piezas, accesorios y complementos para los productos mencionados; en **clase 16**: impresos; publicaciones impresas; equipo educativo; publicaciones educativas; material educativo impreso; material de instrucción y enseñanza; suministros de papelería y educativo; manuales y guías; boletines informativos; prospectos; piezas, accesorios y complementos para los productos mencionados; y en **clase 41**: servicios de educación; servicios educativos; servicios de enseñanza, formación e instrucción; publicación de material educativo; elaboración de material educativo; academias; escuelas; internados; guarderías; servicios de biblioteca; publicación de textos; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con lo anterior.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca pretendida por considerar que se conforma de términos carentes de aptitud distintiva con relación a los productos y servicios en las clases 9, 16 y 41 del nomenclátor internacional, de conformidad con lo establecido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual realizó un análisis individual de cada palabra que conforma el signo solicitado, siendo que de esta manera los términos resultan ser de uso común, dejando el operador jurídico de lado la aplicación del principio de visión en conjunto que es la forma correcta de analizar la marca; de ahí que, en aplicación de dicho principio, se comprueba que la frase INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP (Consorcio Internacional de Escuelas), es inventada y no es empleada por otros agentes en el comercio para referirse a los productos y

servicios que se pretenden proteger; asimismo el examinador también obvió el elemento figurativo que posee el distintivo marcario solicitado, el cual es preponderante y que visto en conjunto con los elementos denominativos, le añaden al signo la distintividad necesaria para acceder a su registración.

2. Respecto a los vocablos *international*, *schools* y *partnership*, estos pueden ser usados por cualquier comerciante con el propósito de distinguir y publicitar sus productos, siendo que su representada no persigue adueñarse de éstos, por el contrario lo que únicamente busca es alcanzar protección en cuanto a la frase **INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP**.

3. Su representante ha usado la marca **INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP**, de forma efectiva y profusa, para ofrecer sus servicios en más de 15 países de Europa, América Central, Norte América, Medio Oriente, Sur América y Asia; asimismo el signo pretendido ha sido registrado en todos los países de la Unión Europea y el Reino Unido para los productos y servicios solicitados.

4. El Registro de la Propiedad Intelectual ha registrado sin inconvenientes marcas similares en sus estructuras e inclusive para la misma protección, entre algunos se encuentran los registros números: 274530, 53644, 219686, 250572, 189051 y 268599.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO SOLICITADO. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos para registrar un signo, dentro de los cuales interesa mencionar el inciso g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Por consiguiente, es necesario analizar en su conjunto la marca solicitada



, en relación con los productos solicitados: software; medios educativos descargables, software y materiales para cursos; piezas, accesorios y complementos para los productos mencionados; impresos; publicaciones impresas; equipo educativo; publicaciones educativas; material educativo impreso; material de instrucción y enseñanza; suministros de papelería y educativo; manuales y guías; boletines informativos; prospectos; piezas, accesorios y complementos para los productos mencionados; y los servicios pretendidos: servicios de educación; servicios educativos; servicios de enseñanza, formación e instrucción; publicación de material educativo; elaboración de material educativo; academias; escuelas;

internados; guarderías; servicios de biblioteca; publicación de textos; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con lo anterior.

Por consiguiente, el signo pretendido es mixto, conformado por la figura de una hoja en color azul oscuro, a su lado derecho muestra los términos INTERNATIONAL, SCHOOLS y PARTNERSHIP, escritos con una grafía especial en letras azul oscuro, los cuales vistos en su conjunto forman la frase INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP, que su traducción al español significa ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INTERNACIONALES (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=INTERNATIONAL%20SCHOOLS%20PARTNERSHIP&op=translate>). Del análisis en conjunto de la marca solicitada, se desprende que su elemento figurativo le otorga aptitud distintiva y junto con la frase INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP, le agrega mayor distintividad; además es importante aclarar que esta frase no es genérica para los productos y servicios propuestos, como tampoco describe una característica como tal, por el contrario el consumidor entenderá de que los productos o servicios provienen de una Asociación Internacional de Escuelas, y esta característica se constituye en la esencia que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor y que le permita a este entender cuál es su origen empresarial.

Asimismo, en torno a la distintividad también la doctrina señala que:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere.

El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado [...] El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca [...] la marca carece de

carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras. (LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2^a edición*, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p. 159)

Conforme lo indicado, se puede colegir entonces que la distintividad del signo


propuesto **International Schools Partnership**, se encuentra en el contenido del conjunto de elementos que lo conforman, el cual ha forjado un elemento común que lo distingue e individualiza de otros semejantes en el comercio; en consecuencia, considera este Tribunal que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, toda vez que la marca propuesta es distintiva y suficiente para diferenciar sus productos o servicios de los de otros competidores.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:27:55 horas del 18 de marzo de 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía INTERNATIONAL SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:27:55 horas del 18 de marzo de 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el proceso

de registro incoado, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 12:12 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 12:01 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 11:59 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 12:00 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 01:58 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr