RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0487-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

EDWIN JAVIER VILLALOBOS GRANADOS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-6097)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0018-2023

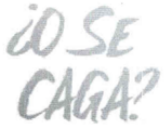
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María José Ortega Tellería**,** abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 2-0690-0053, en su condición de apoderada especial del señor **Edwin Javier Villalobos Granados**, ingeniero en soporte técnico, portador de la cédula de identidad: 1-1569-0387, con domicilio en Moravia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:36:40 horas del 27 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María José Ortega Tellería**,** en su condición de apoderada especial del señor **Edwin Javier Villalobos Granados**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



para proteger y distinguir **en clase 28 internacional:** juego de cartas para adultos.

Mediante resolución dictada a las 12:36:40 horas del 27 de septiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso h) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado el 6 de octubre de 2022 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Ortega Tellería, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios lo siguiente:

1. El artículo 47 de la Constitución Política, consagra el derecho de todo comerciante de obtener protección de la propiedad exclusiva de su marca, por lo que al momento de interpretar las limitaciones a derechos fundamentales, deben ser interpretaciones proporcionales y razonables considerando que de lo contrario, se estaría lesionando dichos derechos. Por lo que al aplicar las limitaciones del artículo 7 de la Ley de marcas, se debe aplicar de manera rigurosa, sin interpretaciones subjetivas y excesivamente moralistas.
2. La resolución impugnada carece de fundamentación objetiva, proporcionalidad y razonabilidad.
3. La palabra "cagar" es una palabra común, utilizada por gran parte de la sociedad, para nombrar una función fisiológica natural y cotidiana. La palabra en sí misma no es inmoral o contraria al orden público. Los argumentos esgrimidos en la resolución se extralimitan en criterios meramente subjetivos y moralistas. Además, en Costa

Rica no existen parámetros claros, sobre los cuales los ciudadanos tengan seguridad jurídica respecto a los signos contrarios a la moral y el orden público, por lo cual se anexan criterios empleados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

4. El signo pretendido debe considerarse en su totalidad; es claro que no resulta ofensivo, ni insultante para las personas, no pretende denigrar, ni ofender. Su significado se limita a la expresión de acobardarse, siendo que se trata de un juego de entretenimiento y retos para personas adultas.

5. La marca ha sido solicitada para un nicho de mercado de personas adultas, por lo que al momento de interpretar el significado de la marca debe considerarse la percepción que tendrá dentro del público consumidor, al ser personas adultas tienen una tolerancia y sensibilidad mayor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. SOBRE EL 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

, para proteger y distinguir **en clase 28 internacional:** juego de cartas para adultos; y en sus consideraciones expresó:

> […]
>
> Es por todo lo anterior, que se analiza la presente solicitud y se logra constatar que el signo solicitado es inadmisible para efectos registrales por razones intrínsecas ya que está formado por una expresión que es indudablemente soez, contrario a la moral y el orden público.
>
> Resulta ser una expresión de mal gusto y grotesca que lejos de ser jocosa más bien deviene en ordinaria y corriente, y aun cuando indican que está destinado a un nicho específico de mercado (juego para "adultos"), fácilmente puede ser extensible a niños y jóvenes.
>
> […]

El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), 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 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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, la cual no debe producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

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. Estos

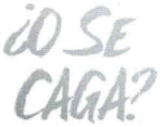
motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar el siguiente inciso:

> **Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
>
> […]
>
> h) Sea contrario a la moral o el orden público.
>
> […]

La norma de supra citada estable como prohibición de registro por razones intrínsecas, aquellos signos conformados por términos contrarios: 1. A la moral o 2. Al orden público.

El Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas indica con respecto los signos que recaen en el tipo de prohibición apuntada, lo siguiente:

> Son signos contrarios al orden público los signos que atentan directa o indirectamente contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan a cada sociedad o cultura, dentro de los cuales destacan el respecto a la vida humana, la igualdad, la salud y el medio ambiente.
>
> Por su parte, son signos contrarios a la moral y las buenas costumbres aquellos que riñen con valores de conducta social y moral vigentes y exigibles en la normal convivencia de las personas. (Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas, página 83)

En el caso en concreto, el signo solicitado 

es un signo mixto, formado por el denominativo “O SE CAGA”, en donde la palabra cagar es definida por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:

1. intr. malson. Evacuar el vientre. U. t. c. tr. y c. prnl.
2. tr. malson. coloq. Manchar, deslucir, echar a perder algo.
3. prnl. malson. coloq. acobardarse.
(Real Academia Española (2022). Recuperado el 6 de febrero de 2023, de https://dle.rae.es/cagar)

Al realizar el análisis del conjunto marcario, considera este Tribunal que si bien la frase utilizada en el signo pueda ser de mal gusto para algunas personas, esto no quiere decir que sea contrario a la moral o al orden público.

Resulta de importancia precisar que en el estudio de este tipo de signos, debe tenerse presente la sensibilidad del consumidor al que se dirigen los productos o servicios, y en el presente caso, se trata de proteger y distinguir en clase 28 internacional: juego de cartas para adultos. Se denota claramente, que los productos van dirigidos a un sector pertinente del público consumidor, específicamente para consumidores adultos, tal y como se delimitó en el listado de productos, sector que tiene una mayor tolerancia.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, así como el mercado al que va dirigido. En el caso de la marca del apelante, contrario a lo que señaló el Registro de la Propiedad Intelectual, no se considera que se encuentre dentro de las prohibiciones de registro, específicamente la contenida en el inciso h) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por las razones expuestas, este Tribunal acepta los agravios expresados por el recurrente y acoge el recurso de apelación interpuesto por la señora María José Ortega Tellería**,** en su condición de apoderada especial del señor **Edwin Javier**

Villalobos Granados, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial del señor **Edwin Javier Villalobos Granados**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:36:40 horas del 27 de setiembre de 2022, al no considerarse el signo contrario a la moral o el orden público, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial del señor Edwin Javier Villalobos Granados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:36:40 horas del 27 de setiembre de 2022, la que en este acto **se revoca**, debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/02/2023 11:08 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/02/2023 11:08 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 17/02/2023 12:00 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/02/2023 10:21 AM

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/02/2023 08:34 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas y signos distintivos
TNR. 00.41.53