

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0179-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

**ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL Y EL
IRRESPETO, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1232

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0253-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diecinueve minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar, cédula de identidad 9-0060-0982, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la **ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL Y EL IRRESPETO**, entidad costarricense, con cédula jurídica 3-002-533287, domiciliada en San José, Montes de Oca, Barrio Escalante, 150 metros oeste de la Rotonda de la Bandera, Ofiplaza del Este, Edificio D, Primer Piso, Oficinas de Ossenbach, Pendones y Bonilla, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:15 horas del 18 de octubre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de febrero de 2022, el abogado

Federico Carlos Alvarado Aguilar, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la



marca de servicios para distinguir en clase 41 internacional: brindar los servicios, como agrupación solidaria, defensora y promotora de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, mediante mecanismos de educación, talleres, espacios recreativos educativos, promoviendo la incorporación, dirección y conducción de talleres, coloquios, congresos, conciertos en y para temas como la educación vial y la responsabilidad social, dentro el programa curricular del sistema educativo nacional y sociedad civil, para que se promueva la convivencia pacífica y la tolerancia entre los diferentes usuarios de nuestras carreteras, aceras y espacios públicos en general.

Mediante resolución dictada a las 14:38:15 horas del 18 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por considerar que carece de distintividad debido a que es un signo informativo que refiere directamente a la indicación contenida en el artículo 108 incisos b) e i) de la Ley 9078, de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial; asimismo, los servicios pretendidos en clase 41 provocan engaño en el consumidor; por lo que infringe los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. No es procedente que imponga un imperativo de ley a la protección que pretenden dar a una campaña de concientización a nivel nacional sobre la importancia de la seguridad de los ciclistas. La marca solicitada es un llamado a la seguridad vial en general, no se limita a la regla del adelantamiento estipulada por

ley; pretende proteger los instrumentos que se crean para la valorización de la vida humana en carretera y los diferentes medios de protegerla.

2. No es posible que el consumidor confunda una obligación legal con la promoción de campañas de seguridad e integración comunitaria de servicios de educación.

3. No lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que, por estar conformada la marca por la imagen de un ciclista, únicamente puede proteger implementos de ciclistas y bicicletas, el registrador obvia la importancia de la seguridad de un ciclista al momento de circular y eso es lo que se pretende impartir con los cursos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un asunto de puro derecho.

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. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir productos o servicios, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

Artículo 7- 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.


[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Considerando lo antes expuesto, es necesario analizar el signo pedido en relación con los servicios que busca proteger y distinguir en clase 41 internacional que refieren a: brindar los servicios, como agrupación solidaria, defensora y promotora de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, mediante mecanismos de educación, talleres, espacios recreativos educativos, promoviendo la incorporación, dirección y conducción de talleres, coloquios, congresos, conciertos en y para temas como la educación vial y la responsabilidad social, dentro del programa curricular del sistema educativo nacional y sociedad civil, para que se promueva la convivencia pacífica y la tolerancia entre los diferentes usuarios de las carreteras, aceras y espacios públicos en general.



Observa este Tribunal que la marca solicitada es mixta:  está conformada por la figura de un hexágono con bordes negros y fondo de color amarillo, por lo que se asemeja a una señal de tránsito; dentro del hexágono, en la parte superior, posee la expresión **DENOS 1 METRO Y MEDIO** escrita en una grafía

sencilla de color negro y en la parte inferior cuenta con la silueta de un ciclista también de color negro. A criterio de este órgano colegiado, visto en su conjunto, el signo no engaña al consumidor sobre la naturaleza de los servicios que se pretenden comercializar; por el contrario, conforme al nomenclátor de Niza la clase 41 comprende principalmente servicios relativos a “todo tipo de formas de educación o formación, [...] cuya finalidad básica es el entretenimiento, la diversión o el ocio de las personas...”; de esta manera, los elementos que conforman el signo orientan al consumidor respecto del tipo de servicio que se ofrece, por lo que no se produce engaño; en consecuencia, la marca pretendida es novedosa y no atenta contra el principio de veracidad y honestidad inherentes a toda actividad de mercado, mucho menos podrá generar en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios por ofrecer.

Aunado a lo anterior, es importante recordar que una marca está compuesta por aquellos caracteres o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, estos signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado y elegir, en este caso, entre los servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2 la Ley de marcas, al señalar que la marca es:

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.

En este sentido, el artículo 3 de la ley citada define en líneas generales cuáles signos pueden constituirse en marca y dispone en su párrafo final que “la naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será

obstáculo para registrarla.” Esto es así porque el derecho de exclusiva que confiere una marca es sobre el signo mismo y no sobre la lista de servicios que se pretenden proteger.

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación el requisito de distintividad que es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos al momento de realizar su elección en relación con otros similares que se encuentren disponibles en el mercado; y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria, sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (Chijane D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Tampoco comparte este Tribunal el criterio del Registro en cuanto a denegar la marca por tratarse de un imperativo legal pues como se indicó, el signo debe considerarse en su conjunto y desde esta perspectiva, cumple con el requisito de distintividad, a pesar de que resulte similar a una señal de tránsito, específicamente a una de las denominadas de aviso de peligro, pues no existe ningún tipo de

prohibición para su registro por ese hecho.

Conforme con las consideraciones que anteceden, la marca propuesta apreciada en su conjunto cuenta con la capacidad distintiva necesaria para proteger y distinguir los servicios solicitados en clase 41 internacional y contar con tal característica le impide generar confusión en el consumidor, además logra distinguir los servicios de otros de una misma naturaleza, sin ocasionar ningún perjuicio al propio consumidor ni a otras empresas competidoras; por lo cual el signo propuesto no quebranta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y citas legales este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar, apoderado especial de la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL Y EL IRRESPETO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:15 horas del 18 de octubre de 2022, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en su condición de apoderado especial de la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL Y EL IRRESPETO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:15 horas del 18 de octubre de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al analizado 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRO DE
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

TNR: 00.41.55

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: TIPOS DE MARCAS

TG: MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.43.55