

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0247-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “AN
EXTRAORDINARY ADVANTAGE”**

ACRISURE, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-001795

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0324-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del once de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ACRISURE, LLC.**, organizada y existente bajo las leyes del estado de Michigan, Estados Unidos de América, con domicilio en 100 Ottawa Avenue SW, Grand Rapids, MI 49503, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:21:00 horas del 4 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de febrero de 2023, la abogada María Vargas Uribe, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE para

distinguir en clase 42 internacional: servicios para proporcionar uso temporal de software en línea no descargable para la seguridad informática; servicios de software como un servicio (SaaS) caracterizado por ser software para identificar problemas relacionados con la ciberseguridad en productos de software e infraestructura de software; servicios para proporcionar uso temporal de software en línea no descargable para identificar y autenticar usuarios; servicios informáticos, a saber, servicios de escaneo en línea, detección, cuarentena y eliminación de virus, gusanos, troyanos, spyware, adware, malware y datos no autorizados en programas de computadoras y en dispositivos electrónicos; servicios informáticos, a saber, servicios de recuperación de datos; servicios de respaldos (copia) de datos y de correos electrónicos; servicios de educación, a saber, servicios para proporcionar seminarios web no descargables en el campo de las tácticas de seguridad cibernética y sobre las mejores prácticas para evitar, reconocer y responder a las amenazas cibernéticas; servicios de consultoría técnica en el campo de la personalización de software de inteligencia artificial (IA); servicios de software como servicio (SAAS) que incluyen software que utiliza inteligencia artificial para su uso en los campos de seguros, bienes raíces, ciberseguridad y gestión de activos.

Mediante resolución dictada a las 09:21:00 horas del 4 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que está compuesta por elementos descriptivos y carentes de aptitud distintiva con respecto a los servicios de la clase 42 internacional, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la señora Vargas Uribe interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, también apoderado de la empresa apelante, expresó como agravios lo siguiente:

1. La Oficina de Marcas indica una serie de opiniones que no se apegan a la legislación marcaria, lo que perjudica al signo solicitado, el cual tiene el mismo derecho de inscripción que otras marcas registradas. En la resolución recurrida la registradora reconoce que el signo pretendido no refiere expresamente a los servicios por proteger y al mismo tiempo rechaza la marca debido a lo que puede pensar el consumidor; pero no son consumidores quienes van a hacer uso de los servicios que se ofrecen, por el contrario, son los usuarios.
2. No existe, un trato igualitario por parte del Registro de la Propiedad Intelectual para la compañía solicitante en relación con las empresas titulares de marcas debidamente registradas que incluyen los vocablos ADVANTAGE y EXTRAORDINARY, pues priva un criterio subjetivo de lo que puede o no ser inscrito. No es cierto que las marcas deben ser analizadas con el principio de independencia. Las resoluciones citadas deben ser analizadas y tomadas en cuenta para la resolución del caso, en conjunto con las citas jurisprudenciales agregadas en la respuesta a la prevención efectuada por el Registro.
3. La marca solicitada es distintiva y susceptible de protección registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso 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 ley de marcas en su artículo 2 conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De ahí que, para acceder al registro, el signo debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo debe cumplir intrínsecamente con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, 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, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas; dentro de ellos, el Registro consideró de aplicación el siguiente:

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.

[...]

Sin embargo, este Tribunal considera que al signo propuesto también le es de aplicación el inciso d) del citado numeral, que al respecto indica: “d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.”

Por consiguiente, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, debido a que califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y como consecuencia de ello

resulte carente de originalidad, novedad o especialidad.

Establecido lo anterior, es necesario recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues [...] precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

De tal manera, la frase en inglés AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE empleada por el solicitante, refiere en español a **UNA VENTAJA EXTRAORDINARIA**, conforme se observa en el siguiente enlace correspondiente a un traductor en línea: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=AN%20EXTRAORDINARY%20ADVANTAGE&op=translate>; por ende, tal expresión se conforma por palabras que poseen un significado que el consumidor de forma inmediata comprenderá, las cuales vistas en su conjunto transmiten características o cualidades superiores a los servicios que se pretenden proteger y le proporcionan al signo una ventaja respecto a sus competidores.

En consecuencia, permitir la inscripción de este tipo de signos representaría una ventaja a favor de un empresario, al otorgarle el uso exclusivo de términos necesarios en el comercio, que pueden ser utilizados por otros competidores para publicitar en el mercado servicios idénticos, similares o relacionados.

Ahora bien, el carácter distintivo de una marca constituye aquel elemento que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia, que la hace diferente de las demás y contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras en el mercado, con lo que se evita una posible confusión; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-IP-2021, del 21 de junio de 2021, externó:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este mismo sentido, la doctrina señala:

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 tener 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 con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común.

Como requisito extrínseco, las marcas relacionadas con signos de otros empresarios no han de provocar confusión en el público consumidor. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

La marca pretendida AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE es denominativa, escrita en una grafía sencilla, con letras de color negro; además, los vocablos que la conforman presentan una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, pues informan claramente de características que presentan los servicios por distinguir; debido a ello, la marca no presenta en su conformación algún elemento que le otorgue la distintividad necesaria para poder ser inscrita.

En cuanto al hecho de que existen otros signos inscritos en el Registro que incluyen los vocablos ADVANTAGE y EXTRAORDINARY, se debe señalar al recurrente que conforme al principio de legalidad y de independencia de las marcas, tanto la autoridad registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión única y exclusivamente en la información que consta en este expediente, otros casos relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento resultan ajenas, por cuanto en ellas han sido valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto; asimismo, la existencia de otros registros no implica que el signo propuesto goce de distintividad y que por esta razón se deba acceder a su registro. No lleva razón el apelante en cuanto a que no se debe aplicar el principio de independencia, pues es uno de los principios establecidos en el Convenio de París que sirven de base para el análisis de las solicitudes que se presenten.

Es importante mencionar al apelante que conforme al análisis del signo pretendido AN EXTRAORDINARY ADVANTAGE, es inevitable que el consumidor no reconozca o identifique conceptualmente sus términos, los cuales transmiten directamente características o cualidades de los servicios que se pretenden distinguir, por lo que se incurre en una prohibición intrínseca al configurarse en descriptivo que a su vez lo hace falto de distintividad; por ende al ser el signo descriptivo no es posible para el consumidor identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, sin dejar de lado que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos servicios.

También es importante aclarar que no existe una diferencia entre los términos consumidor y usuario, como lo señala el apelante. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española (<https://dle.rae.es/consumidor>), el consumidor es aquella “persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios” por lo que los agravios en este sentido no son de recibo.

Por todo lo anterior considera este Tribunal que debe rechazarse el recurso interpuesto, pues de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución se concluye que el signo es descriptivo en relación con los servicios que se pretenden proteger, por tanto, carente de distintividad, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales y jurisprudencia, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **ACRISURE, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:21:00 horas del 4 de mayo de 2023, la que se debe confirmar.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía ACRISURE, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:21:00 horas del 4 de mayo de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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: 02/10/2023 12:40 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:56 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 02:48 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:41 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:14 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55