



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0288-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:

“DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL
MUNDO”

MOOG INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-1554)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0116-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y dos minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincón, cédula de identidad 1-1513-0376, apoderada especial de **MOOG INC.** sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 400 Jamison Road, East Aurora, New York 14052, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:31 del 29 de mayo de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa MOOG INC., solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de servicios **“DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO”**, en clase 42 para proteger y distinguir: Servicios de ingeniería, en concreto, desarrollo de sistemas y componentes de control personalizados para aplicaciones aeronáuticas, espaciales, de defensa, de seguridad y vigilancia, de energía, de automatización industrial, de simulación y pruebas, marinas y médicas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 11:28:31 del 29 de mayo de 2024, denegó la marca presentada, por causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar que la marca carece de aptitud distintiva en relación con los productos solicitados.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la sociedad MOOG INC., apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

El signo cuenta con la distintividad suficiente y necesaria para ser inscrito. En su conjunto no causa confusión entre el público consumidor y se diferencian los servicios de otros de su misma especie o clase, por lo que no se causaría ningún perjuicio para las empresas competidoras ni público consumidor. La marca DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO posee aptitud distintiva, ya que no está constituido por ninguno de los servicios en clase 42 que pretende distinguir ni hace referencia a sus características.



La aptitud para singularizar sus servicios frente a otros, en virtud que no es muy simple ni es excesivamente compleja, pudiendo ser recordada por los consumidores, con solo hacer un pequeño esfuerzo.

La marca **DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO** no decoraría los productos / servicios que distingue, ya que ni siquiera cuenta con un logotipo, al verla en conjunto, es evidente que no tiene el fin de decorar. Que el nombre de la marca solicitada sea largo, no quiere decir que este sea tan complejo que no pueda ser registrado, siendo fácil de recordar, al estar todas sus palabras relacionadas entre sí y crear una frase con sentido. No son muchas palabras unidas sin sentido, sino que fluyen y son fáciles de recordar. Además, al ser este nombre la única parte que compone la marca, el consumidor le dará relevancia solo al nombre y podrá recordarlo con facilidad, no teniendo que recordar elementos adicionales, además de que no suelen ser utilizadas por las empresas que ofrecen servicios de ingeniería.

La marca no es usual para la identificación de sus productos, no es genérica ni está compuesta por palabras de uso común, no es descriptiva y más bien es suficientemente creativa, original y distintiva como para ser considerada una marca; esto último se refiere al análisis de distintividad desde el punto de vista del público conocedor que consume los servicios de que se trata (“público pertinente”).

La marca solicitada rescata la esencia de las marcas conformadas por palabras de uso común que, en conjunto, conformarían sin lugar a duda una denominación capaz de ser registrada por reunir los criterios de distintividad necesarios para tales efectos. **“DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO** ya que se tratan de



términos que por aparte podrían ser de uso común pero que, al estar juntos, crean una marca distintiva con susceptibilidad de inscripción. El interesado indica que la marca se trata de una hipérbole, y se basa en el voto 003-2006 de las 15:15 horas del 02 de enero de 2006 del Tribunal Registral Administrativo, desprendiéndose del citado voto que la evaluación de la distintividad de la marca se debe realizar con base en el conocimiento del consumidor medio quien posee la capacidad para distinguir si se encuentra ante un signo ausente de capacidad suficiente para vincularlo con un producto o servicio determinado.

Por último, indica el interesado que realizó la solicitud de la presente marca en diferentes legislaciones donde ha sido debidamente aceptada, lo que demuestra que corresponde a un signo distintivo digno de protección registral, siendo las oficinas donde ha sido registrada, líderes mundiales en materia de propiedad intelectual, por lo anteriormente expuesto solicita se revoque la resolución de las 11:28:31 del 29 de mayo de 2024 del Registro de la Propiedad Industrial, y se continúe con el trámite de inscripción de la marca **DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO.**

SEGUNDO. 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. El artículo 2 de la Ley de



marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), 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.

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.

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:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]



En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO”**, en clase 42 para proteger y distinguir: Servicios de ingeniería, en concreto, desarrollo de sistemas y componentes de control personalizados para aplicaciones aeronáuticas, espaciales, de defensa, de seguridad y vigilancia, de energía, de automatización industrial, de simulación y pruebas, marinas y médicas, por considerar que infringe el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas transcrito, es decir, por falta de distintividad, siendo necesario analizar esta causal de inadmisibilidad.

La distintividad 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 identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el acceso a la publicidad registral del signo pedido.

Sobre el tema de la distintividad el tratadista Diego Chijane expone lo siguiente:

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 Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 45 y 46).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Esta característica depende de la frecuencia con la que el comercio en general necesite utilizarlo legítimamente en el desarrollo normal de su actividad comercial. Si es improbable que otros comerciantes necesiten utilizar un signo, es decir, si no es un signo habitual en esa actividad comercial, ni es funcional ni necesitan recurrir a él terceras partes, es posible que se permita registrarlo.

Bajo esa inteligencia, es necesario analizar el signo solicitado, sea: **“DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO”**, en conexión con los servicios que distingue: Servicios de ingeniería, en concreto, desarrollo de sistemas y componentes de control personalizados para aplicaciones aeronáuticas, espaciales, de defensa, de seguridad y vigilancia, de energía, de automatización industrial, de simulación y pruebas, marinas y médicas. Partiendo de



ello, en primer lugar, el consumidor al ver el signo, leer su frase y escucharla en su mente, no le aporta ninguna distintividad en la mente del consumidor para su retención. Aun y cuando el signo no este compuesto de palabras de uso común como refiere el apelante, para los servicios de ingeniería a los que se destina y que no pretende la exclusividad de las palabras por separado, sino en su conjunto, se trata de un signo catalogado como complejo, que lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: “...carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad...” y que se consideran: “carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo...” (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, págs. 151 y 209).

Considera este Tribunal que el consumidor no puede retener el signo en su mente y no podrá ligarlo a los productos o servicios solicitados, pues basta con leer la marca pretendida “DANDO FORMA A LA MANERA EN LA QUE SE MUEVE EL MUNDO” para determinar que se trata de una expresión que no logra determinar su origen empresarial, pues quedaría conformado por términos que no concede su propia identidad, lo que da como resultado la imposibilidad de su registro o inscripción por falta de suficiente distintividad, no pudiendo ser admitido, pues transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.



En cuanto al agravio de que su marca ha sido previamente registrada en otras latitudes como Reino Unido y la Unión Europea, se indica al apelante que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. La jurisprudencia de este Tribunal así como la normativa nacional específicamente en la Ley de marcas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO por sus siglas en inglés – World Intellectual Property Organization), han sido vastas en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por último y como fue analizado, la marca solicitada no es genérica, descriptiva ni de uso común, de igual forma, la manifestación del agravante en cuanto a la originalidad de la marca y que se trata de una hipérbole, se le indica que la originalidad no es un requisito de registrabilidad marcaria, lo importante es la aptitud distintiva, de igual forma la figura retórica de la hipérbole, sea el aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trata, tampoco le otorga la distintividad para el registro de la marca solicitada.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concuerda con el criterio dado por el Registro de origen, toda vez que se evidencia que el signo solicitado no logra determinar un origen empresarial, pues está conformado por términos que no le conceden identidad propia, lo que da como resultado la imposibilidad de su registro o inscripción por falta de suficiente distintividad, siendo ello un obstáculo para que acceda a la publicidad registral, mucho menos existe mérito para



decretar una nulidad por la inexistencia de vicios o indefensión al interesado.

Aunado a ello, cabe indicar, que al no contar la propuesta empleada con algún otro elemento adicional o particular por medio del cual el consumidor medio la pueda diferenciar e individualizar de otras de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, que genere un recuerdo especial o distinto, deviene necesariamente el rechazo por motivos intrínsecos contemplados en la legislación marcaria en su numeral 7 tal y como de esa manera sucedió bajo el inciso g) del artículo citado. Por lo anterior, se rechazan en su totalidad los agravios expuestos por la parte apelante.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, en lo referente a la inminente falta de distintividad del signo propuesto con lo cual se transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **MOOG INC.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Irene Castillo Rincón, apoderada especial de **MOOG INC.**, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual dictada a las 11:28:31 del 29 de mayo de 2024,



la cual mediante 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

WWW.TRA.GO.CR



TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69