



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0391-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca: “1ER LUGAR (DISEÑO)”

SERGIO ICKOWICZ FAINGEZICHT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 386-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0972-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Elvia Arévalo Acuña, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1157-0311, en su condición de apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:20 horas del 16 de abril de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de enero de 2015, por la Licda. Elvia Arévalo Acuña, abogada, en su condición de apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, para proteger y distinguir los productos determinados en las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza.



En **clase 1**; “Platones gravados”

En **clase 14**; “Medallas deportivas”

Clase 19; “Placas de madera y diplomas enmarcados”

En **clase 20**; “Trofeos de madera”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:20 horas del 16 de abril de 2015, resolvió: *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”*.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Elvia Arévalo Acuña, abogada, en su condición de apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht interpuso para el día 24 de abril de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y un minutos con veintiséis segundos del seis de mayo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión



de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la Licda. Elvia Arévalo Acuña, apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht, al determinar que el signo propuesto “1ER LUGAR (DISEÑO)”, en clases 1, 14, 19 y 20 del nomenclátor internacional, carece de actitud distintiva con relación a los productos que desea comercializar, además de estar conformado por términos genéricos y de uso común. Lo anterior, al amparo de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la Licda. Elvia Arévalo Acuña en calidad de apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht, en su escrito de agravios señala que la marca que solicita su representada no carece de distintividad, si no que se trata de una marca descriptiva. Además agrega, que existen signos inscritos tales como “Expo cocina”, “Mi Primer ABC” entre otras, inscritos por ser descriptivas. Por lo que, la marca propuesta por su mandante es novedosa, original y distintiva, y no es descriptiva de los productos que pretende proteger.



Agrega, que a pesar de que las palabras empleadas son de uso común estas no son la designación necesaria y única para los productos que se pretenden proteger. En el presente caso, nos encontramos ante un signo que es evocativo y sugestivo. Siendo que no se está describiendo ni calificando el producto como tal, sino que ofreciendo una idea de los productos. Para los citados efectos el recurrente incorpora el voto 20-2006 dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las 9:30 del 6 de febrero de 2006 y el pronunciamiento del Tribunal Primero Civil, resolución 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001. Por lo anterior, solicita dejar sin efecto la resolución venida en alzada y se ordene la inscripción de la forma y en las clases solicitadas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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.”

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos 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, dentro de los cuales nos interesa:



“**Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]. **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. [...]. **g) No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]. (Lo resaltado no corresponde a su original)**

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. Así las cosas, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, dentro del caso bajo examen se logra determinar que la marca solicitada por la Licda. Elvia Arévalo Acuña, apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht,



diseño: se conforma por una expresión que le proporciona un contenido de superioridad haciendo que esta sea descriptiva del producto a proteger, por ser los mejores, superiores en calidad de entre otros que se encuentran en el tráfico mercantil. De ello se desprende que incurra en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de calificar o describir la particularidad del producto que se pretende comercializar, y en consecuencia ello la hace carente de actitud distintiva.



Se debe recordar, que la génesis de los signos marcarios es proporcionarles a las marcas una función distintiva, con respeto a otras de igual o similar naturaleza que se encuentren inmersos en el mercado. En este mismo sentido, los autores Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27), **respecto al principio de funcionalidad marcaria:** *“las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”*, por lo que, al inscribir el signo solicitado, se estaría violentando el precitado principio de funcionalidad citado por los autores dichos.

Lo anterior, evidentemente causaría engaño o confusión sobre la naturaleza del producto a registrar, dado que la marca podría o no tener esa característica o cualidad de ser “la mejor” o en su defecto de ser superior a otras, siendo esta una situación de la cual la administración registral no puede dar certeza, dado que podría no ser cierto que dicho producto contenga el precitado atributo.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son descriptivas y en atención a ello no podría obtener protección registral. Por lo anterior, lo procedente es el rechazo conforme la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y es criterio que comparte este Tribunal de alzada.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. La parte recurrente señala en su escrito de agravios que la marca de su representada no carece de distintividad, si no que se trata de una marca descriptiva. Además, indica que existen signos tales como “Expo cocina”, “Mi Primer ABC”, entre otras, que son descriptivos y que han sido objeto de inscripción. Ahora bien, respecto de los signos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, debemos indicar, que



en materia de marcas debe aplicarse el principio de independencia en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos, pues cada signo debe ser analizado conforme de su específico marco de calificación registral. Por lo que, el considerar la existencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones, violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Indica el recurrente, que la marca propuesta por su mandante es novedosa, original y distintiva, y no es descriptiva de los productos que pretende proteger. Cabe indicar que no lleva razón en sus manifestaciones, en virtud de que como se ha analizado la expresión empleada “IER LUGAR” contiene un significado de fácil interpretación para el consumidor de “ser mejor” que no solo le proporciona con contexto de superioridad a la marca, sino que, además le proporciona una cualidad a los productos que se desean comercializar, no siendo posible de esa manera su inscripción registral. Máxime, que ello afectaría a los demás comerciantes y podría generar un eventual perjuicio.

Agrega, la parte que a pesar de que las palabras empleadas son de uso común, estas no son la designación necesaria y única para los productos que se pretenden proteger. Este Tribunal estima importante señalar, que si bien nuestra legislación permite integrar en las propuestas elementos genéricos y de uso común, estos por si solos no le proporcionan la aptitud distintiva necesaria al signo, conforme de esa manera lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, procediendo el análisis únicamente con relación a los elementos no genéricos y de uso común, sea, aquellos elementos adicionales que le puedan brindar el carácter o aptitud distintiva, situación la cual no se ajusta al presente estudio, en virtud de que el signo petitionado tal y como se desprende no contiene elementos adicionales que puedan proporcionarle la actitud



distintiva necesaria para su registro, en consecuencia procede su rechazo. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Por otra parte, agrega a sus manifestaciones que el signo propuesto por su mandante es evocativo y sugestivo. Siendo que no se está describiendo ni calificando el producto como tal, sino que ofreciendo una idea de los productos. En cuanto al citado argumento, se debe indicar que los signos evocativos son aquellas expresiones que poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este mismo sentido el Tribunal ha señalado, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto relaciona de manera directa al producto que se pretenden comercializar, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por ende, carente de carácter distintivo para obtener protección registral.



Con relación a la jurisprudencia incorporada (voto 20-2006 de las 9:30 horas del 6 de febrero de 2006 dictado por este Tribunal Registral Administrativo y el pronunciamiento del Tribunal Primero Civil, resolución 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001), se debe señalar que no pueden ser utilizadas como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas ante dicha instancia deben ser analizadas de acuerdo a su naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda. La calificación registral obedece a un análisis relacionado con las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, sea, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus aseveraciones en este sentido no son de recibo.

Finalmente, por las consideraciones expuestas este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Elvia Arévalo Acuña, apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con veinte segundos del dieciséis de abril de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Elvia Arévalo Acuña, apoderada especial del señor Sergio Ickowicz Faingezicht,



en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con veinte segundos del dieciséis de abril de dos mil quince, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**1ER LUGAR (DISEÑO)**”, en **clases 1, 14, 19 y 20** del nomenclátor internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.