



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2011-0303- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “HOME DECORATORS COLLECTION”  
(11)**

**HOMER TLC INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9968-2010)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 0020-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **HOMER TLC INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 1007 Orange ST, Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Estado de Delaware 19801, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, cuarenta segundos del treinta de marzo de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de octubre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela de calidades y



condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HOME DECORATORS COLLECTION**”, en **clase 11** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “aparatos de alumbrado”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cinco minutos, cuarenta segundos del treinta de marzo de dos mil once, dispuso “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada**”.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **HOMER TLC INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de abril de dos mil once admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 causen indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HOME DECORATORS COLLECTION**”, en **clase 11** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión y carece de distintividad en relación con los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumenta que la Oficina de Marcas comete un gran error de apreciación o falta de cuidado al establecer que distingue para la clase 11 comidas crudas o cocinadas empacadas, y posteriormente aparatos de alumbrado, y en el Considerando III afirma que “**HOME DECORATORS COLLECTION**” es un signo distintivo para alfombras, cuando en realidad la clase 11 no tiene relación alguna con “alfombras”. Señala, que la marca “**HOME DECORATORS COLLECTION**”, posee aptitud distintiva como las marcas “**HOME DEPO**”, que de haber sido razonada de la misma manera que la marca que se solicita, hubiera sido rechazada por tratarse de un “**ALMACEN DE HOGAR**”. La marca **HOME DECORATORS COLLECTION** para proteger aparatos de alumbrado, no tiene la intención de engañar a nadie. Indica además, que si bien es cierto la marca solicitada puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos a proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva la marca., por cuanto no califica o evoca estos productos., y por el contrario se presenta de manera única y llamativa, el querer proteger y distinguir productos propios de la clase 11 con una marca como “**HOME DECORATORS COLLECTION**”.

**TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Analizada la documentación que consta en el expediente, este Tribunal considera, que la



marca pretendida **“HOME DECORATORS COLLECTION”**, que traducida al idioma español significa **“colección de los decoradores del hogar”** no debe autorizarse su registración, toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso d) de artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínseca, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente contengan elementos que califican alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108).

La no inscripción de la marca de fábrica **“HOME DECORATORS COLLECTION”**, se fundamenta al ser la denominación descriptiva del producto que se intenta proteger, a saber: **“aparatos de alumbrado”**, que justamente se utilizan como elementos para decorar casas o hogares. Como puede apreciarse, si bien el signo no designa el producto, éste si describe una de las características del mismo, dado que la expresión a amparar lleva al consumidor a la idea de que se trata de un producto con cualidades de “ser de colección de decorado del hogar”, por lo que el distintivo a registrar se relaciona con el producto a proteger, los mismos se utilizan para realizar decoraciones en el hogar, de ahí que este Tribunal concluye que no resulta factible autorizar el registro del signo pretendido, ya que como se indicara supra, dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que



únicamente califican o describen los productos que se pretenden proteger, posición que se contempla en lo indicado por el tratadista Jorge Otamendi en la cita doctrinaria supra.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita para su registración, no tiene suficiente aptitud distintiva en lo denominativo, respecto al producto a amparar, derivándose de esto la imposibilidad de su registro y consecuente protección, ya que el vocablo **“HOME DECORATORS COLLECTION”**, va a quedar grabado en la mente del consumidor, vinculándose así estos vocablos con una característica del tipo de productos que va a proteger, sea todo lo referente a la “colección de decorado del hogar”, de allí, que no tiene la distintividad necesaria requerida para ser inscrita. Recuérdese que la capacidad distintiva de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que el signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del artículo citado, por lo que a la marca de fábrica **“HOME DECORATORS COLLECTION”**, no se le puede autorizar su inscripción. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del Derecho Marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o servicio.

Conforme a lo anterior, tenemos que, la marca bajo estudio es inadmisibles por razones intrínsecas, siendo de aplicación los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos,



asimismo, es aplicable, el inciso j) de ese mismo cuerpo normativo, este último, por cuanto el término “**HOME DECORATORS COLLECTION**”, induce al consumidor a asumir una cualidad superlativa a los productos, ya que los “decoradores” o profesionales en decoración los escogerían o coleccionarían por tener cualidades especiales que los hacen “de colección”, de tal forma que la denominación referida, le asigna a los productos que pretende proteger “*aparatos de alumbrado*”, atributos, cualidades o calificativos que pueda no tener, lo que puede inducir al consumidor a engaño o confusión. De ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la sociedad recurrente cuando manifiesta que “(...) *pero una marca como HOME DECORATORS COLLECTION para proteger aparatos de alumbrado, no tiene la intención absurda de engañar al público consumidor*”.

Alega la sociedad apelante que la Oficina de Marcas comete “(...) *un gran error al establecer que distingue en la clase 11 comidas crudas o cocinadas empacadas, y posteriormente aparatos de alumbrado (...) en el Considerando III Afirma que “HOME DECORATORS COLLECTION” es un distintivo para alfombras, cuando en realidad la clase 11 no tiene relación alguna con alfombras*” (subrayado no es del original), si bien es cierto, que en la resolución debatida se incluyó en el Resultando 1 como en el Considerando III, lo indicado por la apelante, no obstante, se puede observar del contenido de la resolución, que el Registro realizó el análisis de la marca respecto a los productos a proteger, a saber “ aparatos de alumbrado”, y no en relación a los otros productos mencionados.

Respecto a lo alegado por la recurrente en lo relativo a la novedad y la originalidad a que hace referencia el Registro citando el Voto No. 227-2005 de este Tribunal, ya que cada caso-expediente, goza de independencia al momento de ser analizado, y en este caso se determina la falta de distintividad de la marca solicitada. Asimismo, no es de recibo la alusión, que hace del Voto No. 270-2005 de las 9 horas 11 minutos del 17 de noviembre de 2005, utilizado para desvirtuar lo dicho por el **a quo**, ya que el hecho de que una jurisprudencia anterior haya apreciado que el término TRI-SUSTANCIA, no califica o describe alguna característica de los



productos, no es vinculante para esta Instancia, toda vez que cada caso es independiente y diferente.

**CUARTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias del producto a proteger, además de carecer de aptitud distintiva, y eventualmente engañosa, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**HOME DECORATORS COLLECTION**”, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **HOMER TLC INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, cuarenta segundos del treinta de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **HOMER TLC INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, cuarenta segundos



del treinta de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**