

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0119-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “TinyDocScan” (9)**

**RICOH COMPANY, LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-8483)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 0245-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y un minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, mayor, divorciada, cédula de identidad número 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de **RICOH COMPANY, LTD.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Japón con domicilio en: 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokio, Japón, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:08:28 horas del 14 de diciembre del 2018.

***Redacta el Juez Ortiz Mora, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RICOH COMPANY, LTD.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TinyDocScan**” en clase 9 para proteger y distinguir: Impresoras multifuncionales con funciones de impresora, copiadora, facsímil y escáner, sistemas de producción de impresión, impresoras, fotocopiadoras, facsímil, escáner, software

---

para los productos antes mencionados, aplicaciones informáticas para teléfonos inteligentes [smartphones] y tabletas electrónicas, en clase 09 internacional.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 16:08:28 horas del 14 de diciembre del 2018, que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Alfaro Solano, interpuso recurso de apelación, y expreso sus agravios ante el tribunal indicando, en lo conducente:

La marca debe ser analizada en su conjunto para determinar la distintividad en razón de los productos que distingue; sin embargo, el Registro realiza un análisis que dista de esta pauta, ya que basa su denegatoria en tan solo uno de la totalidad de los componentes del signo presentado.

El inciso d) del artículo 7 de la ley de marcas señala que la prohibición de que los signos describan o califiquen las características del producto o servicio que busca proteger, sin embargo, esto está lejos de ser el caso del signo de marras, pues la denominación completa del signo y la que se encuentra bajo análisis es TinyDocScan, no Scan, escenario en el que efectivamente el signo estaría describiendo alguno de los productos que buscan proteger, y por ende convertiría en improcedente su registro.

Partiendo de la forma en la que procede el estudio correcto de los signos distintivos, es decir en su visión en conjunto, se verifica que la denominación completa no describe las características del producto, es una marca denominativa de fantasía.

---

Cita el criterio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, relacionado con las marcas compuestas por palabras (como la del caso de estudio), donde indica que: *“con marcas compuestas por palabras, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no solo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesta para el registro y los términos utilizados en el lenguaje corriente de la categoría de los consumidores interesada para designar el producto o el servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca”*

De la cita anterior se desprende la importancia de analizar los términos en forma conjunta, y no desmenuzar cada uno de sus componentes. La doctrina y jurisprudencia recalcan la importancia de llevar a cabo un análisis en conjunto de los signos bajo estudio.

El signo solicitado cuenta con la aptitud distintiva para lograr su registro, dicha marca corresponde a un signo denominativo y de fantasía inventado por la solicitante que ingeniosamente ideó una combinación peculiar y única para identificar ciertos servicios en el mercado y crear al mismo tiempo un vínculo empresarial con los servicios ofrecidos, el cual, visto como un todo, no resulta descriptivo de los productos que pretende proteger.

Solicita se declare sin lugar la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción del registro de la marca solicitada.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

---

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaría es clara en indicar que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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**, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Previo al análisis del signo es importante recalcar una de las reglas que se debe utilizar en el examen de fondo de las marcas y la misma se encuentra regulada en el inciso a) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas:

*Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo ..., se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la **impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto**, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

Por tal motivo, hizo bien el Registro en determinar que el conjunto gráfico, fonético e ideológico que imprime la marca **TinyDocScan**, es percibido por cada uno de sus componentes como: **pequeño escáner de documentos**, ya que la traducción de sus componentes es la siguiente:

Tiny-minúsculo/pequeño <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/inglesespanol/tiny>.

Scan- escanear <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/scan>.

Doc: es una abreviatura de "documento". Se empleaba para formato de texto plano. <http://www.alegsa.com.ar/m/Dic/doc.php>.

Por lo que el signo visto en su conjunto, se enmarca dentro de la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que el signo distingue: *Impresoras multifuncionales con funciones de impresora, copiadora, facsímil y escáner, sistemas de producción de impresión, impresoras, fotocopadoras, facsímil, escáner, software para los productos antes mencionados, aplicaciones informáticas para teléfonos inteligentes [smartphones] y tabletas electrónicas, productos cuyas*

---

características es la del escanear documentos.

Diego Chijane, indica que para enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo se responde a la pregunta ¿Cómo es?, para diferenciarlo de la designación genérica que responde a la pregunta ¿Qué es?, así la designación mermelada resulta genérica, mientras que la expresión “deliciosa” es descriptiva. (Chijane, Diego. Derecho de Marcas. Editorial Reus. Madrid, 2007, p. 51)

En este orden de ideas, el signo solicitado **TinyDocScan** responde a la pregunta ¿Cómo es?, **pequeño escáner de documentos**, encajando el signo como descriptivo y por ende inadmisibile según el literal d) del artículo 7 de la ley de marcas.

En lo que respecta a la jurisprudencia que cita el apelante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso bajo estudio se aplicó un análisis en conjunto de las marcas y no se encuentra un término distintivo dentro del conjunto marcario.

El signo no es una marca de fantasía, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor una de las características del producto que distingue. No puede ser de fantasía ya que es la unión de términos que tienen su traducción o conceptualización para el consumidor medio.

Con respecto a la distintividad, nuevamente 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, Diego, Derecho de Marcas. Editorial Reus. Madrid. 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. Por lo que, siguiendo lo ya dicho, el signo solicitado **TinyDocScan**, visto en su conjunto, está compuesto de términos irregistrables por ser descriptivos respecto de los productos que distingue, por lo tanto, se torna en un signo sin la característica de distintividad que requiere toda marca para lograr acceder a los asientos registrales. Razón por la cual, considera este Tribunal que la marca solicitada **TinyDocScan** quebranta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 9 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción y por lo tanto se debe rechazar.

Conforme a lo expuesto, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RICOH COMPANY, LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:08:28 horas del 14 de diciembre del 2018, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

---

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RICOH COMPANY, LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:08:28 horas del 14 de diciembre del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**TinyDocScan**” para la clase 9. 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 el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM