

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0065-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10687)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0343-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del seis de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, vecino de San José, cédula de identidad 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 29 norte 6A-40, Cali, Valle del Cauca, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:36:25 horas del 16 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de noviembre de 2017, el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, de calidades antes citadas, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio  , para proteger y distinguir: “cuadernos”, en clase 16 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:36:25 horas del 16 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 25 de enero de 2018 el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición citada, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto consideró:

“... Debe tomar en cuenta el apoderado que al momento de calificar el signo solicitado, se realiza bajo una visión en conjunto, es decir contemplando tanto los elementos denominativos [DOBLE-O] como elemento figurativo, sean dos resortes pasando por el orificio de un cuaderno.

*Tal descripción del signo, se analiza conjuntamente con el producto que pretende proteger, sean “cuadernos”, precisamente porque el vocablo “**DOBLE-O**” se entiende como un tipo de cuaderno de pasta dura con un tipo de resorte doble.*

...

Desde esta perspectiva, si el signo resulta describir una característica del producto que se pretende proteger, es que el signo resulta ser descriptivo y por ende inadmisibile por razones intrínsecas. ...”.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de expresión de agravios alegó en términos generales que difiere de la calificación efectuada toda vez que lo genérico, de serlo de alguna manera sería para “cuadernos de resorte”, es decir de encuadernación mediante resortes, lo cual en nuestro medio no se conoce como cuadernos “DOBLE-O”. Señaló que la marca mixta propuesta es un diseño especial y muy específico y que en el mercado nacional los cuadernos o empastes de resortes son una secuencia de cuadrados, círculos u otras figuras que se enlazan y unen por un resorte en forma de espiral y se les llama así “cuadernos de resorte”, y que ningún consumidor nacional asocia la locución “DOBLE-O” con los siempre presentes “cuadernos de resorte”. Concluyó que el caso de marras es un típico ejemplo de la utilización de un mero rasgo de uso común pero incorporado a un concepto de diseño que suman: grafía, color, disposición de elementos más una precisa y original parte denominativa “DOBLE-O”

que la hace registrable e identificable en el mercado de los cuadernos producidos y comercializados por su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, en adelante Ley de Marcas.

Considera este Tribunal que no lleva razón el Órgano a quo al rechazar la inscripción del signo conforme el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma descriptivos, ni faltos de distintividad.

No comparte el Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que, el signo solicitado no es susceptible de inscripción por ser descriptivo y falto de distintividad, al indicar que su parte denominativa “DOBLE-O”, se entiende como un tipo de cuaderno de pasta dura con un tipo de resorte doble.

Es criterio de este Tribunal que, el signo propuesto, contrario a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial resulta distintivo comprendiendo distintividad como esa particularidad de todo signo marcario, que representa su función esencial, siendo su misión estar dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige de otros similares que se encuentren en el

mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.



En este caso, el signo solicitado , letras a las que se les agrega una línea sobre éstas, con dos círculos para cuadernos no es descriptiva ya que “DOBLE-O”, con su diseño no describe un cuaderno, el análisis del Registro de la Propiedad Industrial al indicar que es una clara figura del doble resorte de los cuadernos no es compartida por este Tribunal, y más bien este órgano colegiado considera que la marca contiene los elementos denominativos y figurativos necesarios para darle el nivel para identificarse entre sus similares y ser novedosa, tal y como lo presenta la gestionante y aquí apelante.

Lleva razón el apelante al señalar que el Registro hizo una inadecuada valoración en conjunto del signo que nos ocupa. Este órgano colegiado no considera que el mismo sea descriptivo de acuerdo al artículo 7 inciso d), más bien por el contrario, visto desde una visión de conjunto el signo contiene la suficiente distintividad para marcar los productos solicitados, sea “*cuadernos*”.

El signo propuesto contiene la distintividad que se requiere para constituirse en una marca, siendo este aspecto el fundamento de su protección; lo anterior en razón de que no sólo le otorga a los productos que pretende proteger y distinguir una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con relación a dichos productos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta descriptivo de los productos que se pretenden proteger, teniendo por lo tanto, la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que debe revocarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:36:25 horas del 16 de enero de 2018, venida en alzada y en su lugar declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.**, con relación a la marca de fábrica y comercio



solicitada para proteger y distinguir en la clase 16 de la nomenclatura internacional: “cuadernos”, debiendo continuarse con el trámite de inscripción, conforme lo peticionado por el apelante, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide.

CUARTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:36:25 horas del 16 de enero de 2018, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el

trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55