

Expediente N°: 2005-0125-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “Find your File (Diseño)”

Stewart Costa Rica ABC S. A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7626-03)

VOTO N° 118-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del veintidós de mayo de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad **Stewart Costa Rica ABC S. A.**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos un mil novecientos veintiuno, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con seis minutos y cincuenta y cinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su calidad de *Apoderada Especial* de la sociedad **Stewart Costa Rica ABS Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de comercio:



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en **Clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir programas para computadoras.

II.- Que por resolución dictada a las trece horas con seis minutos y cincuenta y cinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)**” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de enero de dos mil cinco, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad **Stewart Costa Rica ABC S. A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el quince de marzo de dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su calidad dicha, sustanció ese recurso, argumentando, en lo que interesa, que el signo solicitado posee suficiente distintividad y debe recibir protección registral, por cuanto “(...) *si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias, que unidas en un diseño, hace que esta marca reúna las condiciones propias de un signo distintivo (...)*”; que la novedad de una marca radica no sólo en la invención de nuevos términos, sino también en la forma en que se combinan términos o palabras existentes; que la marca solicitada, se trata de “(...) *una combinación de tres palabras que da por si (sic) sola un mensaje al publico (sic) consumidor al cual se quiere dirigir, sin descripción de los servicios o productos que ofrecerá (...)*”; y que analizada en su conjunto la marca solicitada, “(...) *es evidente que ésta tiene los elementos de originalidad y novedad (...)*”.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Motivos del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas:

“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.”

SEGUNDO. Procedencia del rechazo del signo solicitado. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada sostuvo que el distintivo marcario solicitado no era susceptible de protección registral, por carecer de la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que protegería, amén de estar compuesto por palabras genéricas y de uso común, por lo que carecería de novedad y originalidad respecto de tales productos, por lo que resultaría descriptivos.

Para la verificación de ese criterio, conviene tener en consideración que el signo solicitado se trata de una marca ***mixta***, es decir, de un signo compuesto por un elemento “denominativo” (un texto) y por otro “gráfico” (una figura o un dibujo), ocurriendo que en hipótesis como esta, debe identificarse cuál es el elemento preponderante, o ***factor tópico***, de la marca, es decir, cuál es la parte central o el foco de atención del eventual usuario del signo (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 5 de octubre de 2005, dentro del Proceso 134-ip-2005). Si el elemento “denominativo” es considerado el ***factor tópico***, es decir, el elemento donde se centra la distintividad del signo, se deberían tomar las reglas generales y comunes previstas para los signos “denominativos”; y si ese ***factor tópico***

es el elemento “gráfico” de la marca, ésta no caería en la prohibición de descriptividad, si ese elemento le brinda la debida capacidad distintiva al signo (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 30 de noviembre de 2005, dentro del Proceso 179-ip-2005).

Partiendo de tales bases, es criterio de este Tribunal que en el signo solicitado, “**Find your File (Diseño)**”, representado así:



no puede ser detectado claramente un **factor tópico**, pues igual de relevantes son su elemento gráfico como su elemento denominativo. En cuanto a éste último, la frase en lengua inglesa, “**find your file**”, se traduce y conjuga al español, como “**encuentra tu archivo**” (en la segunda persona del singular), o como “**encuentre su archivo**” (en la tercera persona del singular), ocurriendo que tanto en uno como en el otro caso, ese elemento denominativo resulta ser una frase de carácter general y descriptivo en el caso del consumidor medio de programas informáticos propios de la **Clase 9** del nomenclátor internacional, que es para la que se pidió la marca de marras, afirmación ésta que se confirma al tener en consideración el elemento gráfico de la marca propuesta, esto es, el dibujo de una lupa, colocada sobre el dibujo de un rectángulo amarillo con la apariencia de una carpeta de papel tipo manila,

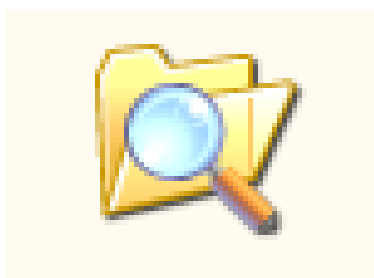
Lo anterior se debe a que no se puede soslayar que un **programa informático** (o software), es la unión de una secuencia de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar, y una (o varias) estructuras de datos que almacena la información independiente de las instrucciones que a dicha secuencia se le haya dado (ver <http://es.wikipedia.org/wiki/Programa>), y que en ese contexto, tales instrucciones y tales datos están almacenados, casualmente, en **archivos informáticos**, llamados también **ficheros**, es decir, conjuntos de información que se hallan en una computadora y pueden ser identificados por una ruta específica, facilitando la

organización de los recursos usados para almacenar permanentemente esa información dentro de la computadora (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico).

Ahora bien, para tener acceso a esos **ficheros** o **archivos informáticos**, sea para abrirlos, cortarlos, copiarlos, pegarlos, eliminarlos, enviarlos, darles un nuevo nombre o cambiar el que tienen, eliminarlos, y en general para encontrarlos, almacenarlos y manipularlos dentro del entorno de la computadora, el operador de ésta debe utilizar algún programa informático de administración o gestión de archivos, que en la mayor parte de los **sistemas operativos** en boga, sean sujetos a licencias como el “**Windows OS**” (de la empresa **Microsoft**) o “**X OS**” (de **Apple Macintosh**), o de libre acceso como el **Ubuntu OS** (de **Linux**), por citar tan sólo los más relevantes, se suelen denominar como “**Explorer**”, que en español sería, “**Explorador**”.



Esa herramienta informática, el “**Explorer**” o “**Explorador**”, típico y fundamental, verbigracia, en el sistema **Windows**, es una aplicación que proporciona una interfaz gráfica para tener acceso a los sistemas de archivos, siendo el componente del sistema operativo que se muestra en el monitor y permite al usuario controlar a la computadora (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Explorer), permitiéndole al usuario la manipulación de las funciones que son ejecutadas por el sistema operativo.

Esa herramienta, que como ya se señaló, permite tener acceso a las carpetas o archivos generales que contienen a su vez los ficheros o archivos individuales, se representa, desde hace muchos lustros atrás, por lo que en el argot informático se conoce como un **ícono**, es decir, por un elemento del **escritorio** de la computadora, que representa un archivo, comando o programa (ver http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcono_%28desambiguaci%C3%B3n%29), y que en los sistemas operativos recién mencionados, suele representarse por un dibujo, si no idéntico, al menos muy parecido al elemento gráfico de la marca solicitada, esto es, por una lupa, colocada sobre el dibujo de un rectángulo amarillo con la apariencia de una carpeta de papel tipo manila. El diseño de ese **ícono** es, con pocas variantes, el siguiente:



Partiendo de las consideraciones que anteceden, se tiene entonces que el elemento denominativo de la marca solicitada, “**Find your File**”, dentro del contexto de la informática y los programas de computadoras, se encuentra relacionado directamente y describe una de las funciones elementales de ese campo de la tecnología, como lo es la búsqueda, para su administración posterior, de los distintos tipos de archivos que constituyen tales programas, o que son almacenados por éstos. Dicho esto, **salta a la vista la falta de aptitud distintiva de la marca bajo análisis, respecto de los productos que protegería.**

Por otro lado, teniendo a la vista el elemento gráfico de la marca bajo análisis, también resulta evidente su similitud con el ícono ya referido que se dedica, en los principales sistemas operativos, a la búsqueda de archivos o ficheros informáticos. Esta afirmación se hace manifiesta, al observar tal ícono junto al elemento gráfico de la marca solicitada:

Figura # 1	Figura # 2
	
Ícono acostumbrado	Elemento gráfico pretendido

Nótese cómo, a pesar de las variantes de dibujo que muestra la figura #2, ambas figuras tienen, a un nivel conceptual, una misma interpretación, la cual es, sin duda, la búsqueda, mediante una lupa, dentro de una carpeta de papel tipo manila. Y siendo esto así, cabe colegir que también desde esta arista, **es evidente la falta de aptitud**

distintiva de la marca bajo análisis, respecto de los productos que protegería.

TERCERO. En cuanto a la improcedencia de los agravios. Entre otros motivos más de inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, se argumentó que el signo solicitado poseía suficiente distintividad y debía recibir protección registral, por cuanto “(...) *si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias, que unidas en un diseño, hace que esta marca reúna las condiciones propias de un signo distintivo (...)*”; que la novedad de una marca radica no sólo en la invención de nuevos términos, sino también en la forma en que se combinan términos o palabras existentes; que la marca solicitada, se trata de “(...) *una combinación de tres palabras que da por sí (sic) sola un mensaje al público (sic) consumidor al cual se quiere dirigir, sin descripción de los servicios o productos que ofrecerá (...)*”; y que analizada en su conjunto la marca solicitada, “(...) *es evidente que ésta tiene los elementos de originalidad y novedad (...)*”.

Partiendo de tales argumentaciones, fácil es colegir que todas y cada una de ellas resultan improcedentes, por lo que deben ser rechazadas por este Tribunal. La combinación de palabras que da como producto la frase “**find your file**” de la marca solicitada, no tiene en lo absoluto características propias que le permitan individualizarse; antes bien, se trata de una frase que tiene, dentro del campo de los productos a los que se destinaría esa marca (propios de la **Clase 09** del nomenclátor), una connotación bien clara y conocida: la búsqueda de archivos dentro de una computadora.

Por esa misma razón, no tiene asidero alguno la afirmación de que esa marca, teniendo en mente el público consumidor al que se destinaría, no describe la índole de los productos que se protegerían, pues muy por el contrario, tanto sus elementos denominativos y gráficos, por sí solos y también reunidos en una misma marca mixta, dan una idea muy clara e indudable de la naturaleza de aquellos productos, no pudiéndolos distinguir adecuadamente, lo que la hace también incurrir en la prohibición a la que se refiere el literal **d)** del artículo 7º de la citada Ley de Marcas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Y si a lo recién expuesto, se le aúna el dibujo del elemento gráfico de la marca solicitada, que se trata de un ícono que en general se utiliza en todos los sistemas operativos, se debe rechazar la afirmación de los apelantes en el sentido de que tal marca es “original” y “novedosa”, pues a un nivel conceptual, el diseño de una carpeta, con un lente de aumento sobre ella, posee una alusión a lo que hoy por hoy se trata de una herramienta informática fundamental: el programa o aplicación destinado a encontrar (“**find**”) un archivo informático (“**file**”). Todo lo anterior quiere decir que el signo solicitado no tenga la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues tiene desvanecida la distintividad requerida por la Ley.

CUARTO. **Sobre lo que debe resolverse.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, carece de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la empresa **Stewart Costa Rica ABS Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con seis minutos y cincuenta y cinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, en este acto se confirma.

QUINTO. **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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Stewart Costa Rica ABS Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con seis minutos y cincuenta y cinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez