



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0548TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “INTEL STUDYBOOK”

INTEL CORPORATION, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10981-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1394-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cero minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de noviembre de 2011, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, representante de **INTEL CORPORATION**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“INTEL STUDYBOOK”** en **clase 09** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pescar, de medida, de señalización, de control(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la*



electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; computadoras; tabletas o computadoras personales; computadoras de mano; hardware y software para computadoras.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de **INTEL CORPORATION**, interpone para el día 10 de mayo de 2012, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO AL AUTO DE TRASLADO DEL RECURSO DE



APELACIÓN. Se pone en conocimiento del Registro de la Propiedad Industrial la omisión contenida en la resolución mediante el cual se admite el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **INTEL CORPORATION (v.f 29 y 30)**, ante este Órgano de alzada, para lo que se le advierte que sus pronunciamientos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas dentro del artículo 153 del Código Procesal Civil.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo “**INTEL STUDYBOOK**” en clase 09 internacional, al considerar que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no es novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características del producto de que se trata; de ahí que se trasgrede el artículo 7 literal g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de **INTEL CORPORATION**, a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 10 de mayo de dos mil doce, no expresó agravios ni en la interposición del recurso, como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las trece horas del dieciocho de julio de dos mil doce.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Cabe señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un **recurso de apelación**, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la representante de INTEL CORPORATION, Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco se manifestó ante este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se procede con el análisis de la resolución recurrida. En este sentido, es de merito señalar que La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las



causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario 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: (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...). Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar 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 exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.**



Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**INTEL STUDYBOOK**” en **clase 09** internacional, para proteger y distinguir; *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pescar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; computadoras; tabletas o computadoras personales; computadoras de mano; hardware y software para computadoras,* no contiene la suficiente aptitud distintiva para considerarlo un signo registrable, nótese que el mismo, está compuesto por términos que resultan genéricos y que traducidos al español tal y como indicó el Registro es “**LIBRO DE ESTUDIO INTEL**”; donde INTEL lejos de constituirse en un elemento preponderante que le de la distintividad necesaria en el conjunto, la convierte en un elemento descriptivo, que conlleva a pensar que se trata de un libro de estudio de Intel. Nótese que, los elementos denominativos que conforma la marca, son usados de forma cotidiana para denominar aquellos suministros que permiten al consumidor conocer, aprehender o guiarse sobre algún tema y en este caso respecto de los productos que protege en clase 9, induce a engaño o confusión al consumidor medio, ya que las características de los productos que se protegen, son muy diferentes a un libro de estudio, por lo que la misma recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada “**INTEL STUDYBOOK**” en **clase 09** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 inciso g), j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y



es criterio que avala este Órgano de alzada, por lo cual lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de **INTEL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**INTEL STUDYBOOK**” en **clase 09** internacional de la clasificación internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora