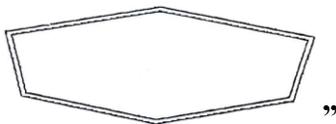




RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0637-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO



ESPECIAL ”

DFO, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 3125-07)

Marcas y Otros Signos

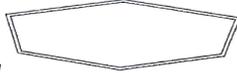
VOTO No 1511-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en la condición de apoderado con facultades suficientes de la empresa **DFO, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial en 203 E. Main Street, Spartanburg, South Carolina 29319, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de abril del dos mil siete, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DFO, LLC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL** ”, en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de febrero del dos mil nueve, rechazó la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **DFO, LLC**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de marzo del dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que mediante resolución de las catorce horas con dieciocho minutos y seis segundos del veintitrés de abril del dos mil nueve, la Dirección del Registro citado, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este tribunal considera que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **DFO, LLC,** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO**

ESPECIAL ”, en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. En virtud de esa solicitud, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción, por considerar que el signo marcario transgrede el artículo 7 literal inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación alega que la marca solicitada si cumple con los criterios establecidos en la Ley No. 7978 para ser considerado como tal, en cuanto a la novedad de la marca se puede notar que esta hace un uso muy particular de cierto número de líneas que conllevan a una combinación muy específica de ese grupo de líneas para formar dos figuras hexagonales concéntricas a fin de distinguir ciertos productos, careciendo de todo asidero legal la resolución recurrida ya que no se encuentra dictada a Derecho. Indica además que si un consumidor piensa en cualquiera de los servicios de la clase 43, no viene a su mente asociarlos con la figura que se pretende inscribir, es decir un hexágono en blanco y negro, siendo así como esta combinación de líneas no es usualmente asociada a los servicios de la clase 43, y es en este hecho en el que radica su novedad y originalidad. Por último destaca que la marca se encuentra debidamente inscrita en su país de origen, bajo el N°2.761.133 desde el 9 de setiembre del 2003, por lo tanto se invoca la defensa de este signo bajo el Convenio de París artículo 6 quinquies, y además ya se cuenta con otro signo inscrito en nuestro país, el cual procede directamente de la figura gráfica que en este proceso se disputa.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.

Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”, el inciso g) del artículo 7 y el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“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 productos o servicio al se aplica. (...).”

“Artículo 2. Definiciones. – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De las normas citadas, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otro, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal, en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino



cuando no sea incurso en alguna de las otras causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En virtud de lo anterior, tenemos, que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, ha interpretado la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, en el sentido, de que la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse, entre otros supuestos, cuando el signo pretendido:

“(…) se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.^a de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO.» (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 209).” (Voto 078-2006 de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis). (el subrayado no es del texto original).

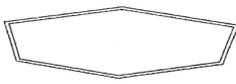
De ahí, que se puede afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando por su **simplicidad o complejidad**, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro igual o de similar naturaleza.

En el caso que nos ocupa, considera este Tribunal, que la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, cae, entre otros supuestos y conforme se dirá, en el campo de la marca sencilla, por lo que la causal contemplada en el inciso g) del numeral 7 aplicada por el Registro **a quo**, para declarar el rechazo de la solicitud de marca “**DISEÑO ESPECIAL** ”, tiene



sustento legal. Nótese que el signo pretendido constituye una forma geométrica no aceptada como marca por la doctrina y la jurisprudencia internacional conforme se citó en líneas atrás, lo que impide a este Tribunal aceptar la pretensión de la recurrente.

Partiendo de lo antes dicho, tenemos, que la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, se refiere a dos figuras hexagonales concéntricas, tal y como lo menciona el apelante, por lo que la expresión figurativa indicada no puede considerarse, tal y como lo pretende hacer ver la empresa apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios a folio veintiséis al veintiocho y cincuenta y tres al cincuenta y seis, en una marca novedosa (distintiva), por cuanto la misma no reúne el requisito esencial para que una marca sea objeto de protección, cual es la de gozar de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, no son suficientes para causar ante los consumidores que observan esa figura geométrica una impresión diferente, que le atribuya distintividad a la marca pretendida, no es

suficiente para decir que el “**DISEÑO ESPECIAL** ”, es un signo apto para ser registrable, de lo contrario se estaría actuando en forma contraria a lo dispuesto en el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas.

En definitiva, y tomando en consideración la normativa, la doctrina y jurisprudencia citada, este Tribunal es del criterio que, la falta de distintividad que ostenta el signo propuesto, hace que la misma no pueda ser elegible para ser registrada, imponiéndose el rechazo de la solicitud presentada.

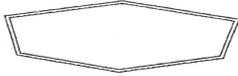
QUINTO. Alega la apelante, que la marca solicitada se encuentra inscrita en otros países alrededor del mundo, sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro de marca. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad



Industrial, que dispone: *“Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”*, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria.

Por otra parte, cabe señalar, a la recurrente, que el contarse con otro signo inscrito similar a la figura gráfica que aquí se disputa, este hecho, tampoco viene a constituirse en un parámetro o antecedente para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos y muy probablemente circunstancias diferentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que

el signo propuesto para su registro **“DISEÑO ESPECIAL**  ”, resulta carente de distintividad, todo lo cual le menoscaba su aptitud para poder distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, por lo que con fundamento en los numerales 2 y 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la empresa **DFO, LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de febrero del dos mil nueve, la que debe en consecuencia confirmarse.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



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 legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la empresa **DFO, LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de febrero del dos mil nueve, 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TE. Requisitos de inscripción de la marca

TE. Inscripción de la marca

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 006055