



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0570-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MERT KITCHENS”

MERIT KITCHENS (2002) LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11327-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 184-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, con cédula de identidad 1-901-453, actuando como representante de la empresa **Merit Kitchens (2002) Ltd.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de British Columbia, Canadá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del tres de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 6 de diciembre de 2010, el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-341-287, en representación de la corporación **MERIT KITCHENS (2002) LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MERIT KITCHENS”**, indicando que el término **“Merit”** no tiene traducción al idioma español y **“Kitchens”** traducido del inglés significa **“Cocinas”**, para proteger y distinguir **“Gabinetes de cocina y armarios de baño, armarios y vestidores empotrados, gabinetes para cocinas, baños**



y otras aplicaciones, unidades de pared y armarios independientes empotrados, accesorios del gabinete, a saber, molduras, estanterías, acoplamientos interiores y de cajón y manijas no metálicas de las puertas”, en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Advierte el solicitante que no hace reserva del término “KITCHENS”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del tres de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de mayo de dos mil once, el Licenciado Federico Ureña Ferrero, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del propuesto por la empresa Merit Kitchens (2002) Ltd., por estar incluido en él el término “KITCHENS” que significa “COCINAS”, dado lo cual puede causar engaño o confusión en el consumidor promedio, quien puede relacionarlo con los productos que se desea proteger, siendo que no todos esos productos son cocinas o se relacionan con éstas.

Afirma el Registro a quo que, si bien es cierto, no se hace reserva de dicha palabra, ésta siempre será apreciada por el consumidor dentro de la marca, es decir, no se elimina y por ello, resulta carente de la capacidad distintiva suficiente, porque los términos que lo conforman son conocidos por la población y se relacionan directamente con algunos de los productos que pretende distinguir. En razón de estas consideraciones es inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El recurrente manifiesta su inconformidad con el trámite que se ha dado a la presente solicitud, indicando que la única razón para denegar el signo solicitado es el término “**KITCHENS**”, que evidentemente es descriptivo con respecto a los productos que su representada va a fabricar y comercializar. Sin embargo, al no solicitarse reserva sobre el mismo, se está renunciando a una protección formal exclusiva y por ello debe ser concedido el registro.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos



o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, 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:*

(...)

***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.*

(...)

***j)** Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

(...)

***o)** Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga



debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **inciso j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, para proteger y distinguir “*armarios de baño, armarios y vestidores empotrados, baños y otras aplicaciones, unidades de pared y armarios independientes empotrados, accesorios del gabinete, a saber, molduras, estanterías, acoplamientos interiores y de cajón y manijas no metálicas de las puertas*”, ya que en relación con todos éstos, efectivamente, puede resultar engañoso o causar confusión sobre la naturaleza del producto que se pretende proteger, porque de acuerdo a la denominación solicitada será inmediata la relación con cocinas o productos relacionados o afines con éstas, es decir es meramente descriptiva y por ello debería aplicarse únicamente para aspectos de cocina.

En otro orden de cosas, el término “MERIT”, según la Enciclopedia Merriam Webster consultada en (<http://www.merriam-webster.com/spanish>), puede traducirse al idioma español como “merecer”, “ser digno de” o “mérito”, lo cual está indicando que ésta cocina es una cocina que tiene *méritos especiales*, induciendo al consumidor a pensar que es una cocina deseable por tener mérito o una calidad muy especial, lo cual en caso de no tenerlo la hace **engañoso** y en caso de que sí lo tuviera resultaría **descriptiva**, con lo que se ubicaría en los



supuestos establecidos en los incisos **j)** o **d)** transcritos por cuanto podría causar confusión sobre la naturaleza y cualidades o, caso contrario, estaría calificando sus productos al atribuirles unas características excepcionales.

Asimismo, con este adjetivo “MERIT”, se incluyen elementos que llevan a suponer la obtención de galardones o premios debido a sus “méritos”, con lo cual se infringe el inciso o) citado, por cuanto no ha sido aportada prueba alguna capaz de demostrar que, efectivamente sus productos los han obtenido.

De lo expuesto, se concluye que la marca propuesta, por contener el citado vocablo, y ser éste el núcleo de su elemento denominativo, ya que, al no hacer reserva sobre el término “KITCHENS”; que según afirmó el propio recurrente es descriptivo, solo se obtendría protección en relación con “MERIT”, que sobresale y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor. Sin duda alguna, “MERIT” califica a los productos que pretende distinguir y; desde luego, con ello la empresa solicitante pretende obtener algún tipo de ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores. Así, el signo propuesto carece de la suficiente aptitud distintiva para ser objeto de protección registral y por ello violenta el inciso **g)** citado.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada, que el signo solicitado violenta no solamente lo dispuesto en el inciso **j)**, tal como afirmó el Registro a quo, sino también los incisos **d)**, **g)** y **o)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto carece de aptitud distintiva en relación con los productos de la misma naturaleza que pueden brindar otras empresas competidoras en el mercado y eventualmente puede resultar engañosa o descriptiva sobre los productos que se pretende proteger. Por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Federico Ureña Ferrero**, en representación de la empresa **Merit Kitchens (2002) Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos



del tres de mayo de dos mil once, la cual se confirma.

CUARTO. 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Federico Ureña Ferrero**, representando a la empresa **Merit Kitchens (2002) Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del tres de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**MERIT KITCHENS**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**