



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0514-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “D-FIRST CASUAL (DISEÑO)”

JOSÉ MANUEL ESQUIVEL MUÑOZ, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 971-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 198-2012

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **José Manuel Esquivel Muñoz**, mayor, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0512-0651, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y veintiún segundos del veinticinco de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de febrero de dos mil once, el señor **José Manuel Esquivel Muñoz**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**D-FIRST CASUAL**”, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“ropa sport tipo deportivo como camisetas y camisas con botones, tipo polo, o sea deportivo o casual”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos y veintiún segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, 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 ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio de dos mil once, el señor **José Manuel Esquivel Muñoz**, en su condición personal, apeló la resolución referida, expresando 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Mora Cordero, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que le mismo 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. (...)”*.



Por su parte, alega la parte apelante que no comparte el criterio del Registro, toda vez que éste analizó el signo propuesto individualmente y no en su totalidad, asimismo cuestionó la falta de distintividad y que el signo propuesto se preste a confusión al usuario toda vez que la primera visión y sensación al ver y leer el signo por la sonoridad de las palabras hacen que de entrada sea totalmente distintiva y original. Señaló que dicha originalidad está dada ya que el signo inicia no con una palabra “DE”, sino con una letra del castellano que es “D” y cualquier persona que sepa leer sabe que no es lo mismo D solo que DE y por consiguiente significan dos conceptos diferentes; luego de seguido va un guión para intercalarle una palabra en inglés que su pronunciación tiene musicalidad y termina con la palabra casual y todo en conjunto le da un carácter novedoso y sugestivo, que le da a la marca la cualidad de distintividad. Agrega que la marca propuesta es incapaz de producir confusión o inducir a error en personas medianamente diligentes, menciona que produciría confusión o engaño si la marca fuera específicamente casual de negocios o ejecutiva y la marca sea solo para camisetas, pero no lo es y la vestimenta es totalmente deportiva, lo cual no quiere decir que no tenga distinción y que por su diseño pueda ser usada en una actividad evidentemente deportiva y el usuario al ver la prenda es el que determinará si le sirve para otra finalidad, por ende, el término casual al asociarse con el resto de las palabras puede que sea sugestivo pero no descriptivo al uso común de la ropa y por consiguiente no lleva razón el Registro al pretender rechazarla porque hay engaño o confusión; porque la marca en sí misma no es descriptiva y además no se confunde con ninguna otra marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**D-FIRST CASUAL (DISEÑO)**” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que



resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica “**D-FIRST CASUAL**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, 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 al respecto.

Al ser la marca que nos ocupa meramente denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**D-FIRST CASUAL**”, términos que



traducidos al español significan “**D-PRIMERA CASUAL**”, característica que se encuentra presente en los productos que se pretenden distinguir con éstos, a saber “*ropa sport tipo deportiva como camisetas y camisas con botones, tipo polo, o sea deportivo o casual*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)”
(Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.



Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (**Ver Votos Nos. 1166-2011 de las 10:05 horas de 16 de diciembre de 2011 y 1192-2011 de las 14:30 horas del 16 de diciembre de 2011, ambos dictados por este Tribunal**). En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el señor **José Antonio Gamboa Vázquez** como solicitante, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica “**D-FIRST CASUAL**” por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, por resultar descriptiva respecto de los productos que protegería, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los productos que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**D-FIRST CASUAL**”, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Manuel Esquivel Muñoz**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y veintiún segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Manuel Esquivel Muñoz**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos y veintiún segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la cual se confirma por nuestras razones, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**D-FIRST CASUAL**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55