



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1171-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HANDLING THE WORLDS MOST IMPORTANT PRODUCTS. EVERYDAY”

CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4521-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 200-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, en su calidad de apoderado especial de la compañía **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del treinta de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de junio de dos mil nueve, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en representación de la empresa **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, domiciliada y con establecimiento comercial ubicado en Level 40 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, New South Wales 2000, Australia, solicita la



inscripción, en clase 39 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio **“HANDLING THE WORLDS MOST IMPORTANT PRODUCTS. EVERYDAY”** para proteger y distinguir *“Servicios de contratación y alquiler de todo tipo de contenedores incluyendo plataformas, estuches, estuches para plataformas, cajas, sacos, canastas para plataformas, convertidores de plataformas, rodillos de plataformas, contenedores formados por la adhesión de plataformas, cajones, canastas de exhibición, bostas para bultos, contenedores de botella, contenedores para componentes de motor, contenedores para líquidos y polvos, dispositivos para la carga y descarga de mercancías que deban ser elevadas, unificación y empaquetamiento de máquinas de embalaje y materiales, estantes metálicos y sistemas extremadamente fuertes de almacenaje de mercancías que deban ser elevadas, cajas plásticas re-utilizables usadas en el transporte, el embalaje y el almacenaje de mercancías tales como contenedores, incluyendo la contratación y el alquiler de tales plataformas y contenedores en una base de unión que implica la circulación de plataformas y contenedores por y entre usuarios diferentes”*.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas cincuenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del treinta de julio de dos mil nueve dispuso **“(…) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada…”**

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecisiete de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Bruce Esquivel, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca cuyo titular es **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**



1- **MENS MEGA MEN**, Registro número 185363, en clase 39 internacional. (Ver folios 44 al 45 del expediente). para proteger y distinguir “*Servicios de contratación y alquiler de todo tipo de contenedores incluyendo plataformas, estuches, estuches para plataformas, cajas, sacos, canastas para plataformas, convertidores de plataformas, rodillos de plataformas, contenedores formados por la adhesión de plataformas, cajones, canastas de exhibición, bosas para bultos, contenedores de botella, contenedores para componentes de motor, contenedores para líquidos y polvos, dispositivos para la carga y descarga de mercancías que deban ser elevadas, unificación y empaquetamiento de máquinas de embalaje y materiales, estantes metálicos y sistemas extremadamente fuertes de almacenaje de mercancías que deban ser elevadas, cajas plásticas re-utilizables usadas en el transporte, el embalaje y el almacenaje de mercancías tales como contenedores, incluyendo la contratación y el alquiler de tales plataformas y contenedores en una base de unión que implica la circulación de plataformas y contenedores por y entre usuarios diferentes*”.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. Al momento de apelar el licenciado Michael Bruce Esquivel apoderado de la compañía **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, la resolución venida en alzada, manifestó que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al afirmar que el signo propuesto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los servicios a proteger sirven para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, que se debe tomar en consideración que el servicio protegido lo es en clase 39 para proteger servicios de contratación y alquiler de todo tipo de contenedores incluyendo plataformas, por lo que debe hacerse hincapié en que no se vende o comercializa un producto, sino que se da un servicio en el cual se contrata o se alquilan productos, por ende no se puede relacionar la frase por separado “productos importantes” como descriptiva del servicio, pues en realidad es antagónica al no existir en sí mismo un “producto importante” pues es un servicio lo que se presta y se pretende proteger, que el Registro alude a que la marca es inmemorable, y que sin embargo el criterio genérico para determinar este tipo de situaciones es ambiguo.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED** por haber considerado lo siguiente: “(...) *b) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto analizado en su conjunto carece de la necesaria distintividad, al estar conformado por términos descriptivos, que al relacionarlos con los servicios que se desean proteger en la clase solicitada califican o describen características de los mismos. También debe tomarse en cuenta que resulta un signo compuesto de notable extensión por lo que resulta inmemorable y carente de distintividad (...)*c) Es criterio de este Registro que ante el signo propuesto el consumidor promedio no debe realizar un esfuerzo mental para determinar las cualidades de los servicios a proteger, debido a que dicho signo alude en forma directa a las mismas, atribuyéndole a esto servicios que son “



los más importantes del mundo”. Esta situación se encuentra explícitamente prohibida en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su inciso d) donde prohíbe el registro de signos que consistan 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 “(...) Que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular. Por estas razones no es posible el registro de la misma al violentar el artículo 7 incisos d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Considera este Tribunal que además de lo señalado por el a quo en la resolución recurrida, el signo solicitado está constituido por términos genéricos que transmiten una idea muy clara de los productos que se pretende proteger en la clase solicitada y de las características de los mismos. Se hace referencia expresa a **“HANDLING THE WORLDS MOST IMPORTANT PRODUCTS. EVERYDAY”**, siendo su traducción **“MANEJANDO LOS PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, TODOS LOS DÍAS”** el cual imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger en este caso *“Servicios de contratación y alquiler de todo tipo de contenedores estuches, estuches para plataformas, cajas, sacos, canastas para plataformas, convertidores de plataformas, rodillos de plataformas, contenedores formados por la adhesión de plataformas, cajones, canastas de exhibición, bostas para bultos, contenedores de botella, contenedores para componentes de motor, contenedores para líquidos y polvos, dispositivos para la carga y descarga de mercancías que deban ser elevadas, unificación y empaquetamiento de máquinas de embalaje y materiales, estantes metálicos y sistemas extremadamente fuertes de almacenaje de mercancías que deban ser elevadas, cajas plásticas re-utilizables usadas en el transporte, el embalaje y el almacenaje de mercancías tales como contenedores, incluyendo la contratación y el alquiler de tales plataformas y contenedores en una base de unión que implica la circulación de plataformas y contenedores por y entre usuarios diferentes”* que son *“ los más importantes del mundo”*, además como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, es



sumamente extenso por lo que no permite la aprehensión en el consumidor . En cuanto a la distintividad se tiene que la marca analizada en su conjunto carece de la necesaria distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos y descriptivos, cuyo significado es conocido por la población, y además al relacionarla con los productos o servicios que desean proteger en la clase solicitada califican y describen características de los mismos. Que esta situación se encuentra explícitamente prohibida por el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que deniega su registración.

CUARTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“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.**”* (agregada la negrilla)

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...”
(...)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el producto o servicio que pretende proteger, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando 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).

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 (...)”.

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 que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



Dicho lo anterior, este Tribunal colige que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 **incisos d), y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el signo **“MANEJANDO LOS PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, TODOS LOS DÍAS”**, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo, descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en su calidad de apoderado especial de la compañía **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del treinta de julio de dos mil nueve.

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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en su calidad de apoderado especial de la compañía **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del treinta de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da



por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55