

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0145-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de fábrica y comercio “ESTILOS & CASAS” (DISEÑO).

Esticasa de Costa Rica, Sociedad Anónima. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 1243-02)

VOTO No 227-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas del veintiséis de setiembre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, quien dijo ser Apoderado Especial de la sociedad **ESTICASA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con domicilio en San Francisco de Dos Ríos, Urbanización La Pacífica, casa 6z, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y tres mil cuatrocientos diecinueve, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y dos minutos cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ESTILOS & CASAS (DISEÑO)**, para proteger los siguientes productos: artículos de papelería en todas sus formas, álbumes, almanques, calendarios, calcamonías, carteles, catálogos, fotografías, letreros, publicaciones, periódicos y revistas, en clase 16 de la Nomenclatura Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de febrero de dos mil dos, la empresa **ESTICASA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“ESTILOS & CASAS” (DISEÑO)**, en Clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: artículos de papelería en todas sus formas,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

álbumes, almanaques, calendarios, calcamonías, carteles, catálogos, fotografías, letreros, publicaciones, periódicos y revistas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas cuarenta y dos minutos cincuenta y dos segundos del día veinticinco de enero de dos mil cinco, dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la compañía **ESTICASA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha doce de abril de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, argumentando que el Registro de la Propiedad Industrial en forma somera y sin dar absolutamente ninguna argumentación técnica y lógica rechaza la marca solicitada, manifestando solamente que la misma no es distintiva; alegó además, que el público hoy en día conoce sobradamente la revistas Estilos & Casas y en ese orden de ideas se aplica plenamente la Teoría de la Distintividad Sobrevenida y que no es posible que un Registro como el de la Propiedad Industrial simplemente por una situación subjetiva de análisis errado ni siquiera justifique sus resoluciones y acepte marcas que a todas luces tampoco serían distintivas, señalando, que está totalmente registrada la marca de la revista competencia de la de su representada que es SU CASA, la cual si les pareció distintiva en contravención de la Ley de Marcas donde además; que la solicitud de su representada fue presentada con fecha anterior a SU CASA, expresando que no entienden los estándares de criterios que se aplican. Además indica que la marca que solicita su mandante posee un diseño especial lo cual hace que la marca tenga suficiente distintividad, ya que el uso de las palabras es en conjunto y de ninguna manera en forma aislada, lo cual si haría que la distintividad se perdiera; que el uso de esas palabras que son comunes, hacen que su combinación como es el caso en cuestión, genere una diferencia y posibilidades para el solicitante de apropiación de las mismas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con nueve minutos del tres de junio de dos mil cinco, declaró sin lugar el recurso de revocatoria presentado y admitió el recurso de apelación, emplazando al interesado, a efecto de que se presente a hacer valer sus derechos ante este Tribunal.

QUINTO: Que mediante resolución dictada por este Tribunal Registral Administrativo, a las nueve horas del veintinueve de julio de dos mil cinco, se concede audiencia por un término de quince días a la empresa recurrente y demás interesados, a efecto de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo.

SEXTO: Que en razón de dicha audiencia, el representante de la sociedad ESTICASA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante escrito de expresión de agravios de fecha diecinueve de agosto de dos mil cinco, presentado a este Tribunal el veintidós de agosto del año citado, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, agregando, que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a rechazar la marca solicitada porque la misma no es distintiva y porque carece de novedad y originalidad, recalcando, que la novedad como tal no es un requisito para la inscripción de una marca o en general de un signo distintivo. Manifestando además, que tal requisito es necesario en materia de patentes o bien en modelos de utilidad, por lo que la marca no tiene que resultar novedosa para que se otorgue la protección, y que el término originalidad, se da en el ámbito del Derecho de Autor. Manifiesta; que las palabras contenidas en la marca no son de fantasía, que la distintividad del signo se da desde el momento en que las palabras o letras que la componen de determinada manera, por lo que la marca ESTILOS & CASAS al usarse en forma conjunta adquiere definitivamente la requerida distintividad. Indica por último, que no cabe la menor duda que los consumidores o público en general identifican la Revista Estilos & Casas, llegando al punto de convertirse en una **marca notoria**, en el ámbito profesional en Costa Rica.

SETIMO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, 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.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas y su registrabilidad: 1.-) La marca es definida como aquel bien inmaterial destinado a distinguir en el mercado un producto o servicio producido o comercializado por una persona 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. En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000), los artículos 2° y 3° recogen las características y requisitos básicos que debe contener la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento o indicación material que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que para de esta manera pueda ser aprehendido y a la vez asimilado con facilidad; b) su susceptibilidad de representación gráfica, que es la condición del signo que permite su reproducción mediante aquellos elementos (palabras, imágenes u otros), lo que a su vez hace posible la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca y c) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y que es aquella cualidad que tiene el signo que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado. De esta manera, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. De ahí que la marca tenga tres finalidades: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, al precisar cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al

público consumidor una asociación entre uno y otro; b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie y c) derivado de su característica de distintividad, la marca permite la publicidad de un determinado producto o servicio, al identificarlo en un folleto, brochure, anuncio de televisión o cualquier otro medio publicitario.

2.-) Dentro del género marcario existe una gran variedad de posibles signos registrables; así respecto a las marcas, el artículo 3° de dicha Ley, indica que éstas se refieren, entre otros, a: *“cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios locales de expendio de los productos o servicios correspondientes...”*. De ahí que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado, *“Las marcas de fábrica, comercio y agricultura, tienen por objeto distinguir productos u objetos que han entrado en el patrimonio de una persona natural o jurídica, que pueden ser nominativas, consistentes en una o varias palabras, y emblemáticas, consistentes en signos...”*

B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante. 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en la Ley 7978 del primero de febrero de dos mil, en los convenios internacionales: GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París, artículo 6 quiques 2-B2, referido a las marcas de fábrica y comercio, y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, declaró sin lugar la solicitud de la marca de fábrica y comercio ESTILOS & CASAS (DISEÑO), por considerar que la misma carece de distintividad, por estar conformada por palabras de uso común y genéricas, y porque la misma no reúne los requisitos de novedad y originalidad. 2.-) Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el Registro de la Propiedad Industrial en forma somera y sin dar ninguna argumentación técnica y lógica rechaza la marca solicitada, diciendo solamente que la misma no es distintiva y carece de originalidad y novedad. Con respecto, al requisito de distintividad, manifestó que las palabras contenidas en la marca solicitada no son de fantasía, por lo que efectivamente son de uso común cuando son utilizadas en forma aislada, no obstante,

señala que la distintividad del signo se da desde el momento en que las palabras o letras son combinadas de determinada manera, por lo que la marca ESTILOS & CASAS al usarse de manera conjunta adquiere definitivamente la requerida distintividad, además, recalcó, que la misma posee un diseño especial, que hace que la marca tenga suficiente distintividad. En lo que se refiere a la novedad, indicó, que ésta es necesaria en materia de patentes o modelos de utilidad, y el de originalidad es dable en el ámbito del Derecho de Autor. Argumentó por otra parte, que el público de hoy en día en el nicho del mercado conoce sobradamente la revista ESTILOS & CASAS, por lo que se aplica la Teoría de la Distintividad Sobvenida, señalando, que en el eventual caso que el signo sea genérico o falta de distintividad, es aplicable dicha Teoría. Agrega por último, que no cabe duda que los consumidores o público en general identifican la Revista ESTILOS & CASAS, llegando al punto de convertirse en una marca notoria. **3) Sobre lo que debe resolverse:** Es criterio de este Tribunal que, en el caso que nos ocupa, por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir: “Artículos de papelería en todas sus formas, álbumes, almanaques, calendarios, calcomanías, carteles, catálogos, fotografías, letreros, publicaciones, periódicos, revistas”, la registración del distintivo marcario **ESTILOS & CASAS (DISEÑO)** debe autorizarse, toda vez que, dicha marca sí cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar los productos de manera uniforme. Nótese que en el presente caso, la identificación de los productos que se pretenden proteger y distinguir son los, artículos de papelería en todas sus formas, álbumes, almanaques, calendarios, calcomanías, carteles, catálogos, fotografías, letreros, publicaciones, periódicos y revistas, identificándose con dicha protección, la marca solicitada. Así las cosas, es de mérito establecer que el distintivo marcario “**ESTILOS & CASAS (DISEÑO)**”, está compuesta de palabras que, si bien son de uso común, tal y como lo expresa el Registro **a quo**, no obstante, analizadas en forma conjunta, tal y como lo recomienda la jurisprudencia y la moderna doctrina marcaria, es distintiva a la expresión mencionada, en otras palabras, lo que realmente distingue al producto o productos que se ofrecen en el mercado es el conjunto que la conforma, constituyendo la marca requerida, un signo distintivo nuevo y original, toda vez que la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que ésta es captada por la mente del consumidor, como un todo único, por lo que debe incorporarse junto con la marca su diseño especial, él cual guarda caracteres de novedad y originalidad, proporcionándole distintividad a la misma. Vemos así,

que a pesar de que la marca indicada, está estructurada por términos de uso común y genéricos, la expresión ESTILOS & CASAS (DISEÑO), solo hace referencia a los productos, no obstante, lo que realmente distingue al producto que se ofrece al mercado es el conjunto que la conforma, de ahí, que no comparte este Tribunal la apreciación del Registro **a quo** cuando manifiesta en el considerando segundo de la resolución impugnada lo siguiente *“EL distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que el mismo esta (sic) conformado por palabras de uso común y genéricas, además no reúnen los requisitos de novedad y originalidad”*, sin embargo, avala lo expresado por el representante de la recurrente cuando señala en su recurso de apelación y expresión de agravios, que *“las palabras no son de fantasía, por lo que efectivamente son de uso común cuando son utilizadas en forma aislada, no obstante, la distintividad del mismo se da desde el momento en que las palabras son combinadas de determinada manera, por ello la marca ESTILOS & CASAS (DISEÑO) al usarse de manera conjunta adquiere definitivamente la requerida distintividad”*, por lo que éste órgano de alzada, no acredita lo dicho por la recurrente en cuanto a que los requisitos de novedad y originalidad no son necesarios en materia de marcas, ya que al gozar la marca *ut supra* de distintividad, ésta abarca tanto la novedad como la originalidad, por lo que este Tribunal considera que debe autorizarse su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. Por otra parte, es importante agregar que los productos que se pretenden proteger en la clase 16 de la nomenclatura internacional, este Tribunal determina que el distintivo marcario **“ESTILOS & CASAS” (DISEÑO)**, no califica ni describe los productos que pretende proteger, toda vez que la marca de fábrica y comercio en estudio se encuentra dentro del grupo de las marcas evocativas, sea aquellas que dan al público consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del servicio que va a distinguir, existiendo una estrecha relación entre el signo distintivo y el producto que se va a proteger, ocurriendo que en el caso en estudio, las palabras **“ESTILOS, CASAS”**, ofrecen la idea de los productos que se van a proteger y distinguir, pero no lo describen o califican, toda vez que la marca solicitada, lleva al consumidor, como se indicó, a tener una idea sobre alguna propiedad o característica del producto que va a proteger, artículos de papelería en todas sus formas, álbumes, almanaques, calendarios, calcamonías, carteles, catálogos por lo que la marca en cuestión, constituye un signo distintivo nuevo y original, capaz de ser registrado como marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 37-IP-2000, emitido en Quito el 25 de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que: *“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”*. Además, cabe reiterar, que la citada marca de fábrica y comercio, sí cuenta con el carácter de distintividad al poseer la aptitud básica que permite consentir su registro y consecuentemente, no llama a confusión al público consumidor, ya que el distintivo marcario **“ESTILOS & CASAS” (DISEÑO)**, individualiza los productos a proteger, ajustándose así a lo que según el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a la distintividad, al indicar que: *“... A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”*. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (**RIESGO DE ASOCAIÓN**), o bien, en la calidad de los mismos (**CONFUSIÓN**); la distintividad es una *“herramienta”* contra la competencia desleal...” **4.)**- Por lo considerado anteriormente, lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las siete horas cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco y en su lugar, se ordene la inscripción de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ESTILOS & CASAS” (DISEÑO)**, si otra circunstancia no lo impidiese.

TERCERO: 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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el

artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Aaron Montero Sequeira, en su condición de Apoderado Especial de Esticasa de Costa Rica, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, y en su lugar se ordena la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ESTILOS & CASAS**” (**DISEÑO**), en clase 16 de la Nomenclatura Internacional, si otra circunstancia no lo impidiese. 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.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. William Montero Estrada