

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0119-TRA-PI

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

Mars Incorporated, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 8046-05)

Marcas y Otros Signos

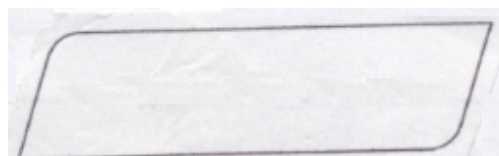
VOTO No 239-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del veintiséis de mayo del dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por la señora **Sileny Cordero Chaves**, mayor, casada, secretaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiuno-seiscientos noventa y dos, apoderada especial de la empresa **MARS INCORPORATED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 6885 Elm Street Malean, Virginia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas del veintinueve de enero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de octubre del dos mil cinco, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de gestor de negocios de la empresa **MARS INCORPORATED**, solicitó al Registro de la propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”





en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir confites, chocolates, chocolates con azúcar, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, pasteles y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas del veintinueve de enero del dos mil ocho, dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (la negrilla es del texto original).

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la señora Sileny Cordero Cháves, en representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de febrero del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, del veinte de febrero del dos mil ocho, 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 pudieran 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-** Que la señora Sileny Cordero Cháves, es Apoderada Especial de la empresa MARS INCORPORATED. (Ver folios 6 vuelto).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que existe con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto, el siguiente: **1)** Que el licenciado Edgar Zurcher Gurdían ostente la representación de la empresa MARS INCORPORATED, el poder no se encuentra acreditado en el expediente. (Ver folios del 28 al 30).

TERCERO: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa de la empresa **MARS INCORPORATED** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO ESPECIAL”** en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir confites, chocolates recubierto con azúcar, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo. En virtud de esa solicitud, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud señalada anteriormente, por considerar que el signo marcario transgrede el artículo 7° literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, señaló en el escrito de apelación que ratificaba todo lo actuado por sus antecesores, manteniendo, que la marca solicitada definitivamente cumple de los requisitos de novedad y originalidad, además, que el diseño no es una forma común, la misma se ha usado en conexión con los productos de la clase 30, que tiene protegidos su representada.



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 artículo 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 los numerales citados, 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 otros, 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 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, le ha dado una interpretación estricta al uso de la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, en el sentido, de que la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse en ciertos casos, cuando el signo propuesto:

“(…) 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 similar naturaleza.

En el caso que nos ocupa, considera este Tribunal, que la marca de fábrica “DISEÑO ESPECIAL” cae en el campo de la marca sencilla, por lo que la causal contemplada en el inciso g) del numeral 7º aplicada por el Registro a quo, para declarar el rechazo de la solicitud de marca DISEÑO ESPECIAL  es compartida por este Tribunal.



Partiendo de la normativa y doctrina citada, tenemos, que la marca DISEÑO ESPECIAL, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir confites, chocolates, chocolates con azúcar, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, pasteles y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo, es un paralelogramo conformado por dos figuras geométricas: un triángulo y un romboide, los cuales están constituidos por dos lados paralelos, por lo que la marca no puede considerarse, tal y como lo pretende hacer ver la empresa apelante a folio nueve del expediente como una marca original y novedosa, por cuanto la misma no reúne el requisito esencial para que una marca sea objeto de protección, cual es la de ser distintiva.

En el caso que nos ocupa el signo propuesto, para ser distintivo, debe estar compuesto, además de la figura geométrica, por otros elementos o bien por una denominación que la haga diferente, ello, en el sentido, de que permita al consumidor percibir e identificar el producto de otros productos similares que se ofrecen en el mercado.

En definitiva, y tomando en consideración la normativa y doctrina 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 planteada.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De conformidad con la citas legales, doctrina y jurisprudencia citada, 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 los productos confites, chocolates, chocolates con azúcar, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, pasteles y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo, por lo que con fundamento en el numeral 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 la señora Sileny Cordero Cháves, en su

condición de apoderada especial de la empresa **MARS INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas del veintinueve de enero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina citada, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Sileny Cordero Cháves, en su condición de apoderada especial de la empresa MARS INCORPORATED, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas del veintinueve de enero del dos mil ocho, la que 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TE. Requisitos de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.4215

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. OO.42.05