

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0140-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “Q”

Motorota, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2431-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 276 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por la señora Katy Castillo Cervantes, mayor, asistente legal, vecina de San José, cédula de identidad uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su condición de Apoderada Especial de **MOTOROLA, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Delaware, con domicilio y establecimiento comercial, fabril y de servicios en 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del catorce de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de marzo de dos mil seis, la señora Katy Castillo Cervantes, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de servicio:



en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de telefonía inalámbrica y transmisión electrónica de datos y documentos vía terminales de cómputo.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del catorce de febrero de dos mil ocho, rechazó la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la señora Katy Castillo Cervantes, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de febrero de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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 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.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente:

Que la señora Katy Castillo Cervantes, de calidades indicadas, es apoderada especial de MOTOROLA INC. (Ver folio 3 frente y vuelto).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicio “Q”, en clase 38 de la nomenclatura internacional, basándose en que la misma en relación a los servicios que desea proteger carecía de distintividad y al no presentarse de modo especial o estilizado resulta inapropiable por parte de un particular. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio los artículos 2º y 7º inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca “Q” solicitada no contraviene ninguna de las norma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es especial, que se hace un uso particular de ella pues aparece estilizada y se presenta en letra cursiva, por lo que, considera que debe protegerse tal cual se solicitó. Asimismo, señala que la marca se encuentra solicitada en su país de origen y que en nuestro país se encuentra parcialmente protegida en las marcas Motorota Q y Moto Q. Concluyendo, que frente a otras marcas de letras inscritas, la marca Q solicitada sí es susceptible de protección marcaria.

CUARTO. Analizado lo anterior, este Tribunal considera que el signo solicitado por el apelante debe ser rechazado para su inscripción, ya que, tal y como lo determinó el a quo, conforme al artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, se constituye en un signo que no reúne las condiciones intrínsecas exigidas. El numeral citado determina las prohibiciones absolutas e impone que *“No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.”*

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*. Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, observada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. En relación a la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

QUINTO. En la resolución recurrida, por la cual se deniega la solicitud de inscripción de la marca “Q”, el Registro de la Propiedad Industrial, advierte que dicha solicitud se opone a lo estipulado en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas. Analizada la pretendida marca, esta Instancia encuentra razones para considerar, que no procede la registración solicitada toda vez que incurre en la causal de irregistrabilidad del literal f) advertida, como también en la del

literal g) al no presentar la letra un aspecto singular, especial o llamativo.

Nótese que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano a-quo sustente la denegatoria en tal requisito, por cuanto encontró que el signo respecto del servicio que se pretende distinguir, carece de tal carácter.

Concretamente, estamos frente a un signo gráfico, compuesto únicamente por la letra “Q”, que tal y como se solicita, no es presentada de forma especial y distintiva. El que se represente en una grafía de tipo cursiva, no provoca en la forma de la letra un modo especial y distintivo, como lo indica el inciso f) del artículo 7º, para ser acogida. De ahí, que no sea de recibo lo argumentado por el recurrente, en relación a que se hace un uso muy particular de la letra Q, por aparecer estilizada y presentada en letra cursiva, ya que ese carácter tipográfico resulta común, no produciendo en el signo una transformación exclusiva y especial, por lo que no puede considerarse que el tipo de letra cursiva confiera por sí carácter distintivo al signo.

En este sentido, al signo objeto de denegatoria le es aplicable el inciso f) del artículo 7 citado, pues lo que la norma prevé, como causal de irregistrabilidad, es la autorización de una letra por sí sola, pues en tal supuesto, no distinguiría en el comercio los productos o los servicios de una empresa de los de otras, salvo si se presenta de modo especial y distintivo, por lo que en este caso, la protección se solicitaría para el estilo especial en que las letras están representadas gráficamente y no para la letra en sí misma.

Sobre este tipo de marcas se considera que “...las letras por sí solas e individualmente consideradas no pueden registrarse, aunque pueden serlo si van acompañadas de un gráfico o si poseen una grafía especial. Por ello, pueden convivir marcas idénticas con distinta grafía.”
LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Civitas Ediciones, Primera edición, 2002, p.156.

Tampoco es de recibo el cuestionamiento a la inscripción de las marcas inscritas que se muestran a folio 31 del expediente, pues lo que se analizó y resolvió en tales expedientes fue algo muy propio de ellos que no vienen al caso volver a juzgar en el presente.

Por otra parte, el apelante llama la atención del Tribunal, en relación a que el signo pretendido se encuentra solicitado en su país de origen, remitiendo al sitio oficial de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Sobre ese particular, es dable indicar que tal argumentación tampoco puede acogerse, pues la solicitud de inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, en razón del principio de territorialidad de la marca que establece el artículo 6 del Convenio de París, ratificado por Costa Rica mediante la ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual en el punto 1- establece que *“Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.”*. Este Tribunal, en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló *“... la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro,...”*; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaría de Costa Rica.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “**Q**”, con la grafía que es solicitada, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la señora Katy Castillo Cervantes, en su calidad de apoderada especial de **MOTOROLA, INC.** , en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del catorce de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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 normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora Katy Castillo Cervantes, en su calidad de apoderada especial de **MOTOROLA, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del catorce de febrero de dos mil ocho, la que en este acto 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55