



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0785-TRA-PI**

**Solicitud registro de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO”**

**ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5633-2014)**

**Marcas y otros Signos**

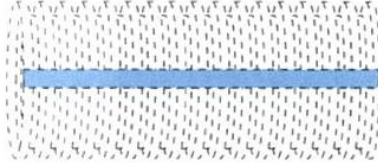
### ***VOTO N° 0293-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil quince.**

Recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el día 03 de julio 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Delaware, con domicilio actual en 4640 Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio 43026, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio, bajo el diseño:



El diseño consiste en una franja azul aplicada a lo largo de los productos. Las líneas discontinuas no forman parte de la marca y se promocionan solamente para ilustrar la colocación de la marca en los productos.

En **clase 17** internacional, para proteger y distinguir; *“Tubos corrugados flexibles no metálicos para fines de drenaje y alcantarillado, pero no para fines de riesgo y accesorios/aditamentos y acoplamientos para los mismos.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 18 de septiembre de 2014, el Lic. Manuel E. Peralta Volio, representante de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y siete minutos con veinticinco segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Declarar sin lugar el recurso de revocatoria [...]”* Y mediante el auto de las quince horas, cincuenta y siete minutos con treinta y cinco segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, dispuso; *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...]”*



**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, al determinar que el signo propuesto en **clase 17** internacional es descriptivo y acrece de actitud distintiva en relación a los productos que pretende proteger y en consecuencia no es susceptible de registro por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, argumentó en términos generales que el signo propuesto por su representada cumple a cabalidad con los requisitos para obtener protección registral, dado que no es la manera usual o común de los productos que pretende proteger, ni tampoco es la única forma que se conoce en el mercado de los mismos. Siendo una forma creativa de evocar la idea por medio de un diseño único, distintivo y original. Por lo anterior, solicita reconsiderar el criterio del Registro y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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.*

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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:*

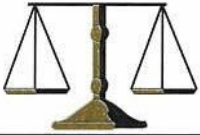
*[...]*

*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. [...].”*

En este sentido, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea

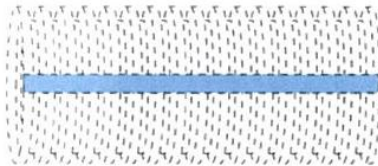


*descriptivo o calificativo* de las características de ese producto o servicio. Al respecto, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

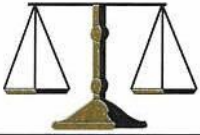
*“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar 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 como 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.

Para el caso bajo examen, el signo propuesto por la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, bajo el diseño:



En **clase 17** internacional, para proteger y distinguir; *“Tubos corrugados flexibles no metálicos para fines de drenaje y alcantarillado, pero no para fines de riesgo y accesorios/aditamentos y acoplamientos para los mismos.”* (v.f 1 y 2)



Tal y como se desprende, el diseño gráfico empleado ilustra de manera clara y precisa el objeto que se pretende proteger “tubos”, sea, que se relaciona directamente con la actividad comercial que se pretende desarrollar.

Ahora bien, cabe traer a colación lo que define el Diccionario de la Real Academia, en relación al concepto de tubo, y dice: “[...] *I. m. Pieza hueca, de forma por lo común cilíndrica y generalmente abierta por ambos extremos. [...].*”, por lo que, en este sentido obsérvese que gráficamente el diseño no solo representa la manera más común de este producto (tubo), sino que además describe el empleo del mismo, sea, respecto de la función de este producto. No obstante, el solicitante indica expresamente en la solicitud (v.f 1) del expediente de marras, que: “[...] *El diseño consiste en una franja azul aplicada a lo largo de los productos. Las líneas discontinuas no forman parte de la marca y se promocionan solamente para ilustrar la colocación de la marca en los productos. [...].*”

Por ello, este Tribunal discrepa del criterio externado por el Registro de instancia en cuanto al rechazo de la solicitud en la resolución venida en alzada, determinando procedente admitir parcialmente el dictado del citado pronunciamiento, con relación al inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y revocar en cuanto al inciso d) del precitado cuerpo normativo.

Aunado a ello, este Órgano de alzada, extiende su criterio al inciso e) del mismo numeral, que en lo de interés establece como inadmisibles, una marca que consta en: “[...] *Un simple color considerado aisladamente. [...].*”, por lo que de acuerdo al citado presupuesto, un signo es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando se trate únicamente de un color aislado y cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su




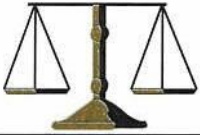
origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

En este sentido, la signo peticionado consiste en una franja de color azul que se coloca a lo largo del producto a proteger, no siendo posible ser registrado un simple color aisladamente. En este caso en cuestión, obsérvese que es una franja de un color, la cual el consumidor no podrá fácilmente distinguir como la marca que protege y diferenciar al producto de los competidores, por ser esta una simple franja sin dimensiones ni características especiales puesta a lo largo del producto. En conjunto transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Lo solicitado corresponde a un color considerado en forma aislada, sin una forma que el consumidor encuentre distintiva, sino que ese tipo de líneas es común para marcas de un producto alargado, con el fin de indicar o diferenciarlo de otro, por ejemplo, para que se pueda distinguir el positivo del negativo.

Por ello el consumidor interpretara la línea no como un distintivo marcario, sino más bien como una identificación funcional para su instalación. Además aunque ese color esté debidamente determinado, sobre él no puede tampoco darse exclusividad, ya que de conformidad con nuestra normativa marcaria no se puede apropiar un simple color. Solo se le podría registrar si el producto a proteger es distintivo en el mercado con lo solicitado, situación la cual no ocurre en el presente caso.

Así las cosas, analizado globalmente el signo propuesto, bajo el diseño  considera este Tribunal que no resulta suficientemente distintivo, siendo lo procedente denegar la solicitud conforme la aplicación del artículo 7 **incisos e) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



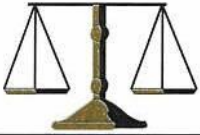
Por las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente en cuanto al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por las razones provenientes por este Tribunal, y en consecuencia se procede a denegar la solicitud conforme al artículo 7 **incisos e) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**


Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, apoderada especial de la empresa **ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del cinco de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente en cuanto al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por las razones provenientes por este Tribunal, y en consecuencia se procede a denegar la solicitud conforme al artículo 7 **incisos e) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para que se proceda con el rechazo de la solicitud del





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

signo marcario, bajo el diseño:  en **clase 17** 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.- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*