



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0695-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”

MOUSER ELECTRONICS INS., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3390-2014)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 349-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1400-0782 en su condición de apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos con treinta y seis segundos del dos de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 21 de abril de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. **Mónica Dobles Elizondo**, en su condición de apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, sociedad inscrita en Estados Unidos de América, bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 1000 N. Main Street Mansfield, Texas 76063, solicitó la inscripción de la marca de fábrica bajo la denominación **“DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”**. Traducido al idioma español



significa “Distribuidor de realización de diseño”. La marca se solicitó para las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza:

En **clase 09** internacional: *“Componentes electrónicos a saber, antenas, baterías, clips de baterías, soportes de batería, conectores de batería, timbres eléctricos, cables eléctricos, condensadores, paneles de circuitos eléctricos, clips eléctricos adaptados para su uso en sostener los cables eléctricos y los cables para mantener en su lugar los componentes eléctricos, bobinas, bobinas de radio frecuencia y de audiofrecuencia, conectores eléctricos y tomas de corriente, auriculares, fusibles, bloques de fusibles, clips de fusibles, porta fusibles, disipadores de calor eléctrico, estuches para cerramiento de instrumentos eléctricos, mandos de marcación eléctrica variable, medidores eléctricos, micrófonos, potenciómetros, relés eléctricos, resistencias, semiconductores, sirenas eléctricas, altavoces, interruptores, paneles de terminales, transformadores y cables eléctricos.”*

Clase 35 internacional: *“Servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos; servicio de pedidos de catálogo que ofrecen componentes eléctricos; Servicios de catálogo eléctricos que ofrecen componentes eléctricos; Servicios de comercio electrónico, a saber, el suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones para fines publicitarios y de ventas; Servicios de catálogo de pedidos por correo que ofrecen componentes electrónicos, Venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones global o local; Los servicios en línea de tiendas al por menor y al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de catálogos de venta por correo; Venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de teléfono, fax y correo; Venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos.”*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, diecinueve minutos con treinta y seis segundos del dos de septiembre de dos mil catorce, resolvió; **“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”**



TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 10 de septiembre de 2014, la Licda. **Mónica Dobles Elizondo**, en su condición de apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, interpuesto recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución de las diez horas, cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y seis segundos del doce de septiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “[...] *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 con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR**” en clases 9 y 35 internacional, presentada por la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS**, en virtud de determinar que el signo propuesto carece de actitud distintiva con respecto a los productos y servicios solicitados de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, la apelante Licda. **Mónica Dobles Elizondo**, apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición de la apelación como tampoco en la audiencia de 15 días realizada por este Tribunal mediante el auto de las diez horas, cuarenta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil quince.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino además de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Este breve extracto de un voto de la Sala Primera, explica:

“[...] V.- [...] El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto [...]. Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” [...] “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia [...]”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo que previo a emitir las consideraciones de fondo es de mérito traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del



6 de enero de 2000, en su artículo 2 define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, 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.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello, que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores. Así mismo deben de examinarse los demás aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario 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: [...]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].” (Lo resaltado no corresponde a su original)

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

Ahora bien, para el caso que nos ocupa se desprende que la denominación propuesta **“DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”**, traducida al idioma español según indica la parte, significa: *“Distribuidor de realización de diseño”* (v.f 1), y es para proteger y distinguir los siguientes productos:

- 1) **En clase 09 internacional:** *“Componentes electrónicos a saber, antenas, baterías, clips de baterías, soportes de batería, conectores de batería, timbres eléctricos, cables eléctricos, condensadores, paneles de circuitos eléctricos, clips eléctricos adaptados para su uso en sostener los cables eléctricos y los cables para mantener en su lugar los componentes eléctricos, bobinas, bobinas de radio frecuencia y de audiofrecuencia, conectores eléctricos y tomas de corriente, auriculares, fusibles, bloques de fusibles, clips de fusibles, porta fusibles, disipadores de calor eléctrico, estuches para cerramiento de instrumentos eléctricos, mandos de marcación eléctrica variable, medidores eléctricos, micrófonos, potenciómetros, relés eléctricos, resistencias, semiconductores, sirenas eléctricas, altavoces, interruptores, paneles de terminales, transformadores y cables eléctricos.”*



2) **En Clase 35 internacional:** *“Servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos; servicio de pedidos de catálogo que ofrecen componentes eléctricos; Servicios de catálogo eléctricos que ofrecen componentes eléctricos; Servicios de comercio electrónico, a saber, el suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones para fines publicitarios y de ventas; Servicios de catálogo de pedidos por correo que ofrecen componentes electrónicos, Venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones global o local; Los servicios en línea de tiendas al por menor y al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de catálogos de venta por correo; Venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de teléfono, fax y correo; Venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos.”*

Para determinar la distintividad de la frase **“DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”**, es importante tomar en cuenta lo siguiente. El término **“DESIGN”** refiere al concepto **“diseño”** (*WordReference English-Spanish Dictionary © 2015*), que además describe dos aspectos a considerar, los internos y externos. Como externo se refiere a la forma estética o presentación y con relación a los aspectos internos, se refiere a la forma como opera el producto. El diseño es por lo tanto un elemento central para la determinación de la calidad del producto, como bien diseñado, de ahí que el término **“diseño”** no sea distintivo para productos o servicios, y se refiere a una cualidad de los mismos.

Por otra parte, la palabra utilizada **“FULFILLMENT”**, traducida al español significa **“cumplimiento o realización”**, (*WordReference English-Spanish Dictionary © 2015*), sea, cumplir o realizar una meta u objetivo, de forma que la marca indica que el producto presenta un diseño. De tal forma **“fulfillment”** refiere al cumplimiento o la realización, en este caso de un diseño, e indica también el cumplimiento de un pedido a un cliente a través de un servicio. Finalmente, el término **“DISTRIBUTOR”** traducido al español significa **“distribuidor o**



repartidor” (*WordReference English-Spanish Dictionary* © 2015), término no protegible e informativo, que infiere de que se trata de una distribuidora, por lo tanto, indica el servicio al que se refiere la marca.

Ahora bien, cabe destacar que el término **“DESIGN”** no es protegible porque refiere a “diseño”, una cualidad que tiene todo producto que es distribuido, y por ello, que presentan los productos del sector de componentes electrónicos al que se refiere la marca en cuestión, y la palabra **“FULFILLMENT”** tampoco es protegible porque implica la realización de un diseño o el envío a un cliente de lo pedido.

En su conjunto, la frase empleada **“DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”** describe una distribuidora que cumple con diseño, que ofrece diseño y cumple con él, de forma que describe una característica de los productos que son objeto del servicio de distribución, como una compañía que da importancia al diseño de sus productos que distribuye, cualidad que espera el consumidor del mismo. Se trata de un aspecto informativo que hace que la marca no ofrezca distintividad suficiente, ya que pretende diferenciarse de sus competidores por el hecho de cumplir con los diseños, elemento que se verá como informativo y no distintivo. Y no puede ser caracterizada y diferenciada esta empresa de otros por cumplir con los diseños o ser una realizadora de diseños.

En consecuencia, la marca solicitada resulta falta de distintividad en virtud de que busca apropiarse de palabras genéricas para el sector de los servicios a proteger, mismas que no son protegibles de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indica: “[...] *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*”, ello en concordancia con el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, que dice: “[...] *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. [...].*” Ante la inexistencia de



elementos arbitrarios que puedan ser valorados y de esa manera puedan proporcionarle la actitud distintiva necesaria al signo propuesto, lo que procede es su rechazo. Los términos del conjunto, a diferencia de lo que estimo el Registro de instancia, si le proporciona al signo propuesto características que describen el servicio, siendo ello una causal más de inadmisibilidad sobrevinida por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo que de ello es claro que la denominación propuesta al utilizar únicamente términos genéricos y de uso común, incurre en una causal de inadmisibilidad contemplada en nuestra legislación marcaria según se desprende del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que bien hizo el operador del derecho al denegar lo peticionado en sede registral y es criterio que comparte este Órgano de alzada, quien además extiende su criterio a la causal contemplada en el inciso d) de dicho normativo, al determinar que el empleo de los términos utilizados en el signo propuesto también le atribuyen características de manera directa a los productos y servicios a comercializar, como de dar énfasis a la “realización de diseños”, por lo que en su conjunto la frase no es protegible.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal estima procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Monica Dobles Elizondo**, apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos con treinta y seis segundos del dos de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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 Licenciada **Monica Dobles Elizondo**, apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos con treinta y seis segundos del dos de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica “**DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR**” para las **clases 09 y 35** 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53