



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0060-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”

MOUSER ELECTRONICS INS., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6441-2014)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0492-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Monica 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 catorce horas, cuarenta y tres minutos con veinte tres segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 29 de julio de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. **Monica 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,



esta frase significa “Distribuidor de realización de diseño”. La marca se solicita en clase 39 internacional, para proteger y distinguir; *“Servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos.”*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y tres minutos con veinte tres segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 11 de diciembre de 2014, la Licda. **Monica 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, treinta y dos minutos con cincuenta y dos segundos del cinco de diciembre 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 clase 39 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. **Monica Dobles Elizondo**, apoderada especial de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INS.**, en su escrito de agravios manifestó en términos generales que la marca propuesta por su representada no es de uso común, descriptivo ni genérica. El signo propuesto **“DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”** bajo ninguna circunstancia es una denominación usual o común para los productos que se pretenden proteger. Indica que tampoco la marca propuesta es descriptiva, dado que no sirve para calificar o describir alguna característica de los servicios a proteger. Lo que se pretenden proteger son servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos, y la marca según su traducción al español es distribuidor de realización de diseño, es decir que ni los términos aislados ni en su conjunto describen de manera directa los servicios que se pretenden proteger, ni le indican de manera inequívoca al consumidor lo que protege la marca. Por el contrario, le dejan a la imaginación de qué se trata la marca lo cual la convierte en sugestiva que si es permitió. Se adjunta el Voto N° 003-2006 de las 15:15 del 02 de enero de 2006, emitido por este Tribunal Registral Administrativo, como sustento base de sus manifestaciones. Asimismo, agrega la parte que la marca propuesta por su mandante **“DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”**, se encuentra inscrita en Ecuador, Australia, Noruega y Madrid para lo cual aporta sus certificados, países donde se inscribió el signo y no se considero que fuera genérico, ni que adoleciera de distintividad.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. 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) para 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 y otros Signos Distintivos. 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 además de 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 significa *“Distribuidor de realización de diseño”* (v.f 1), y se solicita en **clase 39** internacional, para proteger y distinguir; *“Servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos.”*

Al respecto, es importante destacar que el término **“DESIGN”** nos 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 las frases empleadas “**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 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 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 petitionado 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”.

CUARTO. EN CUANTO A LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE. Señala la representante de la empresa recurrente **MOUSER ELECTRONICS INS.**, en su escrito de agravios, que la marca propuesta por su representada no es de uso común, descriptivo ni genérica. Este Tribunal estima, a diferencia de lo que la parte indica en sus agravios, que del



análisis realizado por el Registro de instancia, así como por este Órgano de alzada, emitido en el considerando tercero del presente pronunciamiento ha quedado claramente demostrado que el signo propuesto “DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”, no solo utiliza términos genéricos o de uso común, sino que además su empleo infiere de manera directa a proporcionarle una característica al servicio que se pretende comercializar, siendo estas causales de inadmisibilidad contempladas en nuestra legislación marcaria, según se desprende del inciso d) y 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, razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Indica la parte recurrente que la marca de su representada, por lo contrario, la frase empleada es sugestiva, que si es permitido. Cabe recordar, que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo necesario de la imaginación, que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto.

En este sentido el Tribunal ha señalado, al respecto, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (**Proceso 20-IP-96.**



caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

La situación descrita no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado en el presente caso, el signo propuesto le atribuye de manera directa características en cuanto a las cualidades o características del servicio, sea que *“trata de una distribuidora que cumple con diseño, que ofrece diseño y cumple con él, de forma que describe una característica de los servicios de distribución.”*

Sobre los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación mediante el Voto N° 003-2006 de las 15:15 del 02 de enero de 2006, emitido por este Tribunal Registral Administrativo, como sustento en sus alegatos, debemos señalar que el mismo no es procedente, en virtud de que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Por otra parte agrega, que su mandante tiene inscrito el signo marcario “DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR”, en Ecuador, Australia, Noruega y Madrid, para lo cual aporta sus certificados, países donde se inscribió el signo y no se consideró que fuera genérico, ni que adoleciera de distintividad. Al respecto, cabe indicar que los citados antecedentes de registros inscritos en otros países, no constituyen un parámetro que pueda definir la inscripción del signo propuesto “DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR” por su mandante ante el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que toda solicitud de registro una vez ingresada a la corriente registral, debe superar el examen de calificación realizada por el Registrador, sobre los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de



irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Debe aplicarse en este caso lo que dispone el artículo 6 del Convenio de Paris, que en lo de interés dispone: “[...] [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) 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. [...].” Esta normativa implica que los registros inscritos por su mandante en otros países, no definen la inscripción del signo peticionado dentro de nuestras fronteras. Debe cumplirse la normativa marcaria que establece nuestro ordenamiento jurídico para dicho fin, razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo. Aunado a ello, a que el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

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 catorce horas, cuarenta y tres minutos con veinte tres segundos del cinco de diciembre 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 (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 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 catorce horas, cuarenta y tres minutos con veinte tres segundos del cinco de diciembre 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 servicios “**DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR**” en **clase 39** 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53