

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0058-TRA-PI

**Solicitud registro como marca del signo INNOVATIO INGENIERIA Y ENERGIA
(diseño)**

Alejandro Francisco Alvarado Quesada, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 9426-2015)

Marcas y otros signos

VOTO 0587-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Alejandro Francisco Alvarado Quesada, vecino de Grecia, con cédula de identidad 2-685-191, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:12 horas del 2 de diciembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial por el señor Alvarado Quesada, solicitó el registro como marca de fábrica y servicios del signo



para distinguir en las clases del nomenclátor internacional, los siguientes productos y servicios:
Clase 11: *“Paneles solares, calentadores de agua a base de energía solar”*.

Clase 37: “*Servicio de instalación de paneles solares*”.

Clase 42: “*Servicios de información y evaluaciones técnicas relacionadas a paneles solares y electrificación otra vez de energía solar*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a 14:23:12 horas del 2 de diciembre de 2015, resolvió “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 11 de diciembre de 2015 el solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:19:57 horas del 7 de enero de 2016, resolvió; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados o no.

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 ingeniero Alejandro Francisco Alvarado Quesada, al determinar que el denominativo propuesto resulta descriptivo de las características de los productos y servicios, y por lo tanto no posee de la aptitud distintiva intrínseca necesaria, conforme lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo dispuesto el recurrente señaló que la marca que pretende proteger INNOVATIO en latín significa innovación, pero también juega con el vocablo VATIO, y junto al diseño servirán para identificar el origen empresarial.


TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente se considera que lo resuelto ha de ser revocado. El artículo 7 de la Ley de marcas indica en lo que interesa:

“... 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. ...”.

Tal y como se depende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles cuando el signo sea únicamente descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. Bajo esta perspectiva podemos determinar que la aptitud distintiva de una marca respecto de los productos o servicios se debe examinar en función de su aplicación a éstos.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud en virtud de determinar que el denominativo propuesto resulta descriptivo de las características de los productos y servicios, y por lo tanto no posee de la aptitud distintiva necesaria conforme lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

Sin embargo este Tribunal discrepa de dicho criterio, en virtud de que una vez analizado el signo

peticionado se desprende que  corresponde tanto a un juego de palabras como a un diseño. Tal y como lo sugiere el apelante en su recurso, la aptitud distintiva intrínseca proviene de INNOVATIO como innovación pero también como vatio, no indica nada directamente, solamente sugiere, aunado al uso de colores y un dibujo sobre la letra O, hacen que el signo propuesto tenga fuerza intrínseca suficiente y pueda continuar su trámite hacia la fase de publicidad para terceros.

Por las consideraciones que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Ingeniero Alejandro Francisco Alvarado Quesada contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:12 horas del 2 de diciembre de 2015, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro como marca de fábrica y servicios del signo INNOVATIO INGENIERIA Y ENERGIA (diseño) para las clases 11, 37 y 42 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora