



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2014-0064-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Diseño”

TREEFROG DEVELOPMENTS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7272-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 634-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **TREEFROG DEVELOPMENTS**, sociedad constituida según las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Estuches protectores, fundas, carcasas y cobertores para dispositivos electrónicos portátiles, es decir, teléfonos celulares, reproductores portátiles, tabletas electrónicas, lectores de libros electrónicos y computadoras portátiles, estuches y fundas adaptadas especialmente para contener o transportar dispositivos electrónicos móviles, es decir,*



teléfonos celulares, tabletas electrónicas, lectores de libros electrónicos, accesorios para dispositivos electrónicos móviles, es decir, sujetadores de cinturón, tirantes y correas”, de un signo cuyo “**Diseño**” es:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las seis horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción del signo propuesto.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Zurcher Gurdían** en la representación indicada, recurrió la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECURRENTE Y EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El



Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerar que

el signo  no posee la distintividad suficiente para convertirse en una marca, ya que resulta descriptivo porque está conformado por signos que consisten en una posible forma de representación figurativa de las palabras lluvia, salpicaduras, nieve y golpes. Las cuales, al ser relacionadas con los productos que pretende distinguir, que son en general estuches, protectores y fundas para proteger dispositivos electrónicos portátiles, inducirán al consumidor a pensar directamente en las características de funcionalidad de esos artículos. En razón de ello, la marca propuesta no es susceptible de protección registral al transgredir el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d) y g).

El fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que considere hayan sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

En el caso bajo examen, la representación de la empresa solicitante, **TREEFROG DEVELOPMENTS**, en su escrito de apelación omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Bajo este panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no se cuenta con los elementos de hecho o de derecho que sustenten su impugnación en contra de la resolución que recurre. No obstante, en virtud de la función de contralor de legalidad que tiene este Tribunal, se entra a conocer el expediente en su totalidad.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, al constatar que no existe algún vicio en



el procedimiento llevado a cabo en este caso y al analizar la marca solicitada con relación a los productos descritos en su objeto de protección, coincide con lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su inscripción.

Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

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, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales en este caso nos interesan los incisos d) y g), en donde se establece que no puede ser inscrita una marca que consista en:

“...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.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o, en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se refiere.

De tal manera, 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, así que cuanto más genérico sea



el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que el signo propuesto “”, que consiste en cuatro viñetas, tiene para el consumidor una característica de describir gráficamente cualidades del producto. La primera de ellas permite observar tres gotas, lo que indica que el fabricante ha considerado la posibilidad de exposición al agua y lo hace a prueba de agua, la segunda viñeta presenta una mancha, lo que hace presumir que el producto es a prueba de manchas, la tercera viñeta presenta la forma microscópica de una gota de agua hecha nieve y hace presumir que el producto no se daña a la exposición de frío congelante, la última viñeta representa un estuche o celular que es afectado por un golpe en una esquina, lo que hace suponer que el producto protege de los golpes. Esta situación además es verificada con el documento que consta a folio 54 aportado por el solicitante, de forma que no se puede otorgar monopolio sobre diseños que comunican de forma indubitable al consumidor las cualidades del productos y dan la impresión de corresponder a un lenguaje gráfico de uso común, al ser vistos en conjunto.

De esta forma, en este caso al no tener distintividad la marca solicitada es irrelevante el volumen de ventas y demás información presentada por el solicitante, lo mismo el hecho de que la marca se encuentre inscrita en otros países, debido a la territorialidad del derecho marcario y las especificidades de nuestra legislación.

Por lo expuesto, es claro que la marca propuesta es descriptiva de las características de funcionalidad de los productos a que se refiere, dado lo cual infringe lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de citas. Asimismo, le falta distintividad con lo cual violenta también su inciso g), ya que no presenta elementos que permitan distinguirla, en forma suficiente, de otros signos dedicados a comercializar esos o similares productos, porque está constituida únicamente por elementos descriptivos de las cualidades esperadas en el producto, las cuales pueden poseer otros productos de la competencia.




Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada, lo procedente en declarar sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **TREEFROG DEVELOPMENTS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de noviembre de dos mil trece, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **TREEFROG DEVELOPMENTS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de noviembre

de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro del signo “”.

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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55