

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0724-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo QUALITY CABINETS COMMON NAME  
UNCOMMON VALUES (diseño)**

**Masco Builder Cabinet Group, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3113-2010)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 693-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del primero de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Pinto Pinto, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta y cinco-cuatrocientos setenta y seis, en su calidad de apoderado de la empresa Masco Builder Cabinet Group, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintisiete de julio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil diez, el Licenciado Pinto Pinto, en representación de la empresa Masco Builder Cabinet Group, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

**QualityCabinets**  
Common name. Uncommon values.

para distinguir en clase 20 de la nomenclatura internacional mobiliario como gabinetes, gaveteros y estanterías, limitado luego ante esta sede a únicamente gabinetes.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de agosto de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es descriptivo y carente de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante argumenta que el signo se analizó de forma desintegrada y no en su conjunto, el cual le otorga su aptitud distintiva, que no se reserva el término QUALITY CABINETS, que se limita la solicitud a gabinetes, aportándose copias del registro de la marca ahora solicitada en los Estados Unidos de América.

**TERCERO. SOBRE LA NO RESERVA DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO. REGISTROS EXTRANJEROS.** Como argumento el apelante se refiere a que no se hace reserva dentro del signo propuesto de la locución QUALITY CABINETS, pretendiendo con ello eliminar la tacha de descripción de características endilgada por el **a quo**. Dicho argumento no es de recibo. La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado es coherente con la doctrina que engloba el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 28.- 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.”

Y debe ser interpretada con una observación del solicitante en el sentido de que se aplique dicha normativa, y por lo tanto lo excluido no son elementos sobre los que recae la fuerza distintiva del signo solicitado como marca.

Sobre la presentación del registro de la marca ahora solicitada en los Estados Unidos de América, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”

**Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*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.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 476, 480 y 550 de 2011.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.** La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre común del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas transcrito anteriormente, elementos permitidos ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus características. Así, tenemos que el signo

**QualityCabinets**  
Common name. Uncommon values.

propuesto, sea \_\_\_\_\_, está compuesto por una frase cuyo sentido es tan solo el de indicar características, en idioma inglés, y de acuerdo a la traducción aportada por el propio solicitante, tenemos “muebles de calidad, nombre común, valores no usuales”:

en la primera frase, se describe una característica de los gabinetes a distinguir, sea que son de

calidad; la segunda frase tan solo califica a la primera, indicando que ésta es un nombre común, lo cual es una idea de fácil aprehensión al entender el consumidor que, en efecto, con la locución QUALITY CABINETS tan solo se está frente a una idea común para cualquier productor de gabinetes, sea que su producto es de calidad; y la tercera frase también es solamente una indicación de características, sea que su valor es inusual dentro del comercio, entonces, en el conjunto del signo propuesto no se observan elementos que le otorguen aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características y uso de elementos necesarios en el comercio por parte de los comerciantes del mismo sector económico; siendo que ni el diseño de las letras ni su disposición ni el conjunto de todo ello le otorgan mayor aptitud distintiva como alega la apelante. Así, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- 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. (...)”

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y además no resulten engañosas, y en el presente caso el conjunto del signo crea una frase que no va más allá de una mera descripción de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto del producto el signo propuesto resulta en uno que es únicamente descriptivo de características, sea gabinetes de calidad. El elemento preponderante de la marca, al cual se dirigirá el consumidor para identificarla, QUALITY CABINETS, no tiene por lo tanto aptitud distintiva frente a los productos, por referirse a la característica de tener calidad, característica que hasta podría llevar a engaño al consumidor, al ser inducido a considerar que el producto por definición es de calidad, ya que por esa expresión se distinguirá marcariamente, situación que es a todas luces contraria al derecho de marcas

costarricense. Y la frase COMMON NAME, UNCOMMON VALUES, al ser un elemento secundario, no la utilizará el consumidor para identificar o determinar la marca porque es irrelevante para ese fin. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Pinto Pinto representando a la empresa Masco Builder Cabinet Group, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

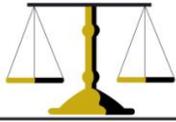
**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



**DESCRIPTORES:**

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74