



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0470-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO



ESPECIAL ”

OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 9959-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 707-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos del seis de julio del dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en la condición de apoderada especial de la empresa **OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Ohio, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en One Owens Corning Parway, Toledo, Ohio 43659, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de octubre del dos mil ocho, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de



apoderado especial de la empresa **OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**DISEÑO**



ESPECIAL ”, en **clase 17** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir materiales de fibra de vidrio para aislamiento.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve, rechazó la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de febrero del dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticinco de febrero del dos mil nueve, la Dirección del Registro citado, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este tribunal considera que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El representante de la empresa de la **OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” en **clase 17** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir materiales de fibra de vidrio para aislamiento. En virtud de esa solicitud, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción, por considerar que el signo marcario transgrede el artículo 7 literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que la marca diseño especial, ya estuvo inscrita en Costa Rica, bajo el registro número 96450. Aduce, que si la marca en mención fue novedosa en el año de 1996, ¿Cómo no serlo ahora que incluso presenta uso de color?, siendo, que dicho signo cumple con los criterios establecidos en la Ley N° 7978 y sus reformas. Señala además, que la marca se encuentra inscrita en varios países alrededor del mundo, y los productos que distingue la misma se han caracterizado en el mercado precisamente por el uso del color rosado, por lo que el signo en su conjunto es, original y novedoso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Dirección del Registro de la



Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DISEÑO ESPECIAL**, los incisos a) y g) del artículo 7 y el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del productos o servicio al se aplica.

(...)”.

*“Artículo 2. **Definiciones.** – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:*

(...)

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De las normas citadas, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo, que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otro, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal, en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las otras causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.



En virtud de lo anterior, tenemos, que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, ha interpretado la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, en el sentido, de que la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse, entre otros supuestos, cuando el signo pretendido:

“(…) se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.^a de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO.» (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 209).” (Voto 078-2006 de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis). (el subrayado no es del texto original).

De ahí, que se puede afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando por su **simplicidad o complejidad**, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro igual o de similar naturaleza.

En el caso que nos ocupa, considera este Tribunal, que la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, cae, entre otros supuestos y conforme se dirá, en el campo de la marca sencilla, por lo que las causales contempladas en los incisos a) y g) del numeral 7 aplicadas por el Registro

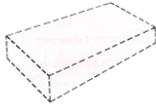
a quo, para declarar el rechazo de la solicitud de marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, tienen sustento legal. Nótese que el signo pretendido constituye una forma geométrica no aceptada como marca por la doctrina y la jurisprudencia internacional conforme se citó en líneas





atrás, además de que constituye la forma del producto a proteger, lo que impide a este Tribunal aceptar la pretensión de la recurrente.

Partiendo de lo antes dicho, tenemos, que la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir materiales de fibra de vidrio para aislamiento, se refiere a una caja, con doble trazado de color rosado, cuya forma, es la de una figura geométrica denominada rectángulo, el cual, es un polígono conformado por cuatro lados iguales, por lo que la expresión figurativa indicada no puede considerarse, tal y como lo pretende hacer ver la empresa apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios a folio sesenta y doscientos diecisiete vuelto, en una marca novedosa (distintiva), por cuanto la misma no reúne el requisito esencial para que una marca sea objeto de protección, cual es la de gozar de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, no son suficientes para causar ante los consumidores que observan esa figura geométrica una impresión diferente a la forma usual y común de una caja, en forma de rectángulo, de ahí, que el color rosado que le atribuye como distintivo la empresa apelante a la marca pretendida, no es suficiente para decir que el “**DISEÑO**



ESPECIAL”, es un signo apto para ser registrable, de lo contrario se estaría actuando en forma contraria a lo dispuesto en el inciso a) del numeral 7 de la Ley de Marcas, en concordancia con su inciso g).

En definitiva, y tomando en consideración la normativa, la doctrina y jurisprudencia citada, este Tribunal es del criterio que, la falta de distintividad que ostenta el signo propuesto, hace que la misma no pueda ser elegible para ser registrada, imponiéndose el rechazo de la solicitud presentada.

QUINTO. Alega la apelante, que la marca solicitada se encuentra inscrita en otros países, alrededor del mundo, sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro de



marca. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: *“Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”*, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria.

Por otra parte, cabe señalar, a la recurrente, que si bien es cierto, la marca solicitada estuvo inscrita, tal y como consta a folios doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete del expediente, este hecho, tampoco viene a constituirse en un parámetro o antecedente para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que



el signo propuesto para su registro **“DISEÑO ESPECIAL**  **”**, resulta carente de distintividad, todo lo cual le menoscaba su aptitud para poder distinguir los productos materiales de fibra de vidrio para aislamiento, por lo que con fundamento en los numerales 2 y 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve; la que debe en consecuencia confirmarse.



SEXTO: 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TE. Requisitos de inscripción de la marca

TE. Inscripción de la marca

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 006055