



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2011-0009-TRA-PI

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

SANDISK CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 5732-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No 778-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del diez de noviembre del dos mil once.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, con oficina en Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis- seiscientos uno, en la condición de Apoderada Especial de la compañía **SANDISK CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de Junio del 2010, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **SANDISK CORPORATION**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO**



ESPECIAL ” en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : “Dispositivos de memoria semiconductores, tales como circuitos integrados, tarjetas de circuitos electrónicos y cartuchos, y otros dispositivos semiconductores, tales como, tarjetas de memoria flash y no flash, cartuchos, adaptadores, convertidores, controladores, reproductores, lectores, módulos de almacenamiento y componentes periféricos; tarjetas de memoria precargados especialente de contenido de audio y video; repodroductores/grabadoras portatiles de audio y video los cuales utilizan dispositivos semiconductores como medios de grabación; y programas de operación de cómputo para dispositivos de memoria semiconductores; software descargable y no descargables, tales como, software de cómputo de operaciones; software descargable y no descargables, tales como; software de cómputos de oferaciones; software para la integración de archivos digitales dentro de una plataforma de entrega interctiva para aplicaciones multimedia; software para bajar, ver, escuchar y retransmitir archivos digitales desde la Internet; software par abajar, ver, escuchar y retrasnsmitir archivos digitales desde la Internet; softwares para la transmisión de archivos digitales y contenido descargado de un dispositivo de almacenamiento a cualquier instrumento de comunicaciones electrónicas y entre tales instrumentos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil diez, rechazó la solicitud de inscripción de la marca presentada por la compañía **SANDISK CORPORATION**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 de Diciembre del 2010, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que mediante resoluciones de las doce horas con diez minutos y cuarenta y seis segundos del catorce de Diciembre del dos mil diez, la Dirección del Registro citado, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.



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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, 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 compañía **SANDISK CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**DISEÑO ESPECIAL** ”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, la que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por considerar que el signo marcario propuesto contiene elementos poco distintivos y originales que relacionados a los productos que se desea proteger los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, al ser la marca propuesta similar a una tarjeta de memoria, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo que no es susceptible de registro la misma al considerar que transgrede el artículo 7 literal inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, en su escrito de exposición de agravios alega que el análisis realizado es carente de fundamento por cuanto la marca solicitada es una marca distintiva que no causa confusión alguna, ni define, describe o indica la finalidad de los



servicios de la clase 9 que protege, por lo que le solicitan a este Tribunal analizar la marca tomando en cuenta que es imaginativa, por lo que al tener esa cualidad forzosamente fue emanada del despliegue creativo de una persona lo que le otorga distintividad, originalidad y novedad, y cualquier combinación de signos que puedan identificar o distinguir un producto o servicio puede ser reconocido como marca. Agrega también que en Costa Rica existen otras figuras geométricas o irregulares y nuestra legislación las ha reconocido y aceptado como marcas, y como último punto indica que ya en otros países con legislación similar a la nuestra, el signo solicitado ha sido aceptado como marca por sus características intrínsecas.

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**”, el inciso 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:

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual 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 la causal contemplada en el inciso g) del numeral 7 aplicada por el Registro **a quo**,

para declarar el rechazo de la solicitud de marca “**DISEÑO ESPECIAL** ”, tiene sustento legal. Nótese que el signo pretendido constituye una figura muy similar a una forma geométrica no aceptada como marca por la doctrina y la jurisprudencia internacional conforme se citó en líneas atrás, lo que impide a este Tribunal aceptar la pretensión de la recurrente

Partiendo de lo antes dicho, tenemos, que la marca “**DISEÑO ESPECIAL** ”, se refiere tal y como se indico en la resolución del a quo, a un diseño muy similar a una figura geométrica, específicamente a un rectángulo y consecuentemente a una tarjeta de memoria conocida en el mercado para guardar información.

No concuerda este Tribunal en lo mencionado por el apelante en cuanto a que la marca es imaginativa, y al tener esa cualidad forzosamente fue emanada del despliegue creativo de una persona, lo que le otorga distintividad, originalidad y novedad, en su escrito de exposición de agravios a folio treinta y nueve, 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, que le atribuya distintividad a la marca pretendida, no es suficiente para decir que el diseño solicitado es un signo apto para ser registrable, de lo contrario se estaría actuando en forma contraria a lo dispuesto en el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas.

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 marcaría.

Por otra parte, cabe señalar, a la recurrente, que el contarse con otro u otros signos inscrito similares a la figura gráfica que aquí se disputa, 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 y muy probablemente circunstancias diferentes.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **SANDISK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro



de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil diez, la que debe en consecuencia confirmarse. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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