



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*DISC PRODUCER*”

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8177-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 843-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del quince de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta segundos del nueve de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***DISC PRODUCER***”, cuya traducción al español es “*Productor de discos*”, en las **Clases 02, y 09** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger, en **Clase 02: Cartuchos llenos de tinta, tinta para impresión.** En **Clase 09: Instrumentos y equipo para la reproducción, publicación e impresión de portadores de datos, incluyendo CD y DVD, software de computadoras para**



los productos anteriormente indicados, partes de los productos anteriormente indicados, incluyendo unidades regrabables de CD y dispositivos portadores de discos.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, nueve minutos, treinta segundos del nueve de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada para la clase 09 de la nomenclatura internacional y ordena continuar el trámite en relación con la clase 02.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 10 de marzo de 2010, el representante de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, contra la resolución referida y en vista de que fuera admitido el de apelación 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 Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que resulten de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar



parcialmente el registro del signo solicitado por la empresa SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, por considerar que no constituye un término de fantasía al estar referido a un producto determinado, por lo que contraviene los incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que está compuesto por elementos que refieren a los productos que pretende proteger en la clase 09 internacional, les atribuye en forma directa, características o cualidades y por ello resulta inadmisibile por razones intrínsecas. En razón de ello, rechaza la solicitud de inscripción en la clase 09 solicitada y ordena continuar el trámite con relación a la clase 2 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios manifiesta que el signo propuesto es una creación original de su representada que a pesar de estar compuesto por palabras de uso común, la unión o frase creada para proteger los productos contemplados en la clase 09, es absolutamente distintiva y única. Que la marca propuesta es evocativa y en su contenido se aprecia algún elemento característico de los productos que protege, pero no es el necesario ni inherente a los productos de la clase 09 solicitados. En la composición del signo se detecta claramente el elemento de fantasía, porque en ninguna parte se destaca la característica primordial, el nombre del producto o la cualidad necesaria de los mismos. Por ser evocativo no elimina del dominio público ninguna palabra que describa una cualidad usual de los productos que distingue, tiene relación con los mismos pero no es la forma habitual de identificarlos y por ello es distintivo y susceptible de ser registrado. Agrega que la solicitada “DISC PRODUCER” es una marca notoria a nivel internacional y que su titular es propietaria de otras marcas notoriamente conocidas en el mundo, entre ellas ColorBase, Epson Stylus, ColorTrue y DuraBrite.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. 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.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, **haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

*c) **Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.***



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 los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, al rechazar el registro solicitado en la clase 09 internacional, de conformidad con el artículo **7 incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No puede ser autorizada la inscripción como marca de “**DISC PRODUCER**” para proteger y distinguir *equipo para la reproducción, publicación e impresión de portadores de datos, incluyendo CD y DVD, software de computadoras para los productos anteriormente indicados, partes de los productos anteriormente indicados, incluyendo unidades regrabables de CD y dispositivos portadores de discos*, por cuanto la marca solicitada no evoca, sino que proporciona la idea



directa de esos productos y por ello no tiene suficiente aptitud distintiva, dado lo cual, lo procedente es la denegatoria para la clase 09 y se continúe con el trámite que corresponde en cuanto a la clase 2.

Dado lo anterior, no resulta de recibo lo afirmado por el recurrente en relación con que el signo propuesto es evocativo y de fantasía. Asimismo, alega la notoriedad de la marca “DISC PRODUCER”, no obstante, analizada la prueba presentada por la solicitante, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que, alguna de la documentación aportada no ha sido traducida al idioma español y la otra es insuficiente para fundamentar la declaratoria de notoriedad que arguye, en razón de lo cual debe declararse sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta segundos del nueve de febrero de dos mil diez.

CUARTO. 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, 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 Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **Seiko Epson Kabushiki Kaisha**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta segundos del nueve de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, denegando el registro de



la marca “DISC PRODUCER”, en Clase 09 y ordenando se continúe el trámite que corresponde para la Clase 02 de la Nomenclatura Internacional. 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Roberto Arguedas Pérez

Descriptor.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55