



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0018-TRA-PI-371-15**

**Solicitud de marca de comercio “MICA”**

**S.A.C.I. FALABELLA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4588-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 847-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del cinco de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-557-443, en su condición de apoderado especial de la empresa **S.A.C.I. FALABELLA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos con cuarenta y dos segundos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de mayo de 2013, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, representante de la empresa **S.A.C.I. FALABELLA**, solicitó el registro de la marca de comercio “MICA”, para proteger y distinguir los siguientes productos:

En **clase 20** internacional; *“Colchones de aire para su uso en camping, moisés, camas, bancos (muebles), librerías, armarios, sillas, perchas para abrigos, muebles de oficina, bandejas no*



*metálicas, cunas, divanes, móviles para la decoración, escritorios (muebles) placas de hueso, marfil, plástico, cera o madera, figuritas y estatuillas hechas de hueso, yeso, plástico, cera o madera; taburetes, muebles, decoraciones de plástico para envoltura de regalo, abanicos de mano, espejos de mano, mobiliario para césped, sofás de dos plazas, revisteros, colchones, espejos, adornos que no sean de Navidad hechos de hueso, yeso, plástico, cera o madera, otomanes, adornos de plástico, pedestales, marcos para cuadros, almohadas, placas, murales decorativos, insignias de identificación de plástico, placas patentes de plástico, decoraciones de plástico para pasteles, conchas marinas, sacos de dormir, mesas, cofres de juguete, paragüeros, persianas venecianas, barras de cortina, carrillones de viento.”*

Y en **clase 24**: “afganos, ropa de baño, toallas de baño, mantas de cama, cubiertas de cama, faldones de cama, colchas, pieseras de cama, percales, calicós, mantas de los niños, salvamanteles de género, tapetes de tela, banderas de tela, banderines de tela, edredones, protectores de cuna, cortinas, banderas de tela, banderines de fieltro, toallas de mano, pañuelos, toallas con capucha, ropa blanca, que no sea ropa interior, toallas de cocina, fundas de almohada, cubiertas de almohada, quilts, cobijas, mantas de seda, ropa de mesa que o sea de papel, servilletas de género, manteles individuales de género, manteles de género, toallas, paños mantas de lana.”

**SEGUNDO.** Por medio de resolución de las quince horas, veintisiete minutos con cuarenta y un segundos del dieciséis de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “**II. Se procede a admitir la división debiéndose tramitar bajo el expediente 2013-4588 la clase 20 internacional y continuar con el curso del trámite para la clase 24 internacional en el expediente número 2015- 2283. ...**”



**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos con cuarenta y dos segundos del veinticuatro de marzo de dos mil quince, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada en la clase 20 internacional.* ...”

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **S.A.C.I. FALABELLA**, interpone para el día 14 de abril de 2015, recurso de apelación, en contra la resolución final antes referida.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, diecinueve minutos con veintinueve segundos del veinte de abril de dos mil quince, resolvió; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”

**SEXTO.** 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No advierte este Tribunal, hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo marcario “MICA” en **clase 20** internacional, al considerar que el signo propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que corresponde a un término genérico, descriptivo y engañoso, por lo que no es posible el registro del mismo dado que con ello transgrede el artículo 7 incisos d, g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 14 de abril de 2015, no expresó agravios dentro de la interposición, ni en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil quince. (v.f 61)

**TERCERO. EN CUANTO A LA DIVISIONAL.** Previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante indicar, que este proceso lo es únicamente para el conocimiento de la solicitud en la clase 20 internacional, ya que el representante de la sociedad apelante solicitó la divisional del registro pedido inicialmente para las clases 20 y 24 internacional, para que se continúe en expediente aparte el trámite de la clase 24.

En este sentido, el Registro de instancia, por medio del auto de las quince horas veintisiete minutos con cuarenta y un segundos del dieciséis de marzo de dos mil quince, resolvió: “**I) Admitir la división marcaria solicitada debiéndose tramitar bajo el expediente número 2013-4588 en la clase 20; II) Continuar con el curso del trámite respectivo para la clase 24 en el expediente número 2015-2283; ...**”. Por lo que, este Tribunal de alzada, en apego a lo resuelto, emite el presente dictado solo con relación a la clase 20 internacional.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un **recurso de apelación**, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose,



puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable previo a emitir las consideraciones de fondo lo que al respecto señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que define la marca como:

*“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.”* (agregada la negrilla)

En este sentido, 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. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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. (...).*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).*

*j) **Pueda causar engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, **la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibile por razones



intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea *descriptivo o calificativo* de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, 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 genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Así las cosas, cabe señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el análisis realizado determinó que el signo propuesto bajo la denominación **“MICA”** en la clase 20 del nomenclátor internacional, presentada por la empresa **S.A.C.I. FALABELLA**, no es susceptible de protección en razón de que corresponde a un término descriptivo, engañoso y falto de distintividad, por lo que ello transgrede el artículo 7 incisos d, g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sin embargo, este Tribunal difiere del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que una vez realizado su estudio en esta sede se logra determinar que la frase empleada **“MICA”**, de acuerdo al Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., define dicho concepto como: *“(...) Mineral de aluminio compuesto de*



*varias láminas delgadas, brillantes, blandas y flexibles, que se utiliza como aislador eléctrico. (...).* Bajo este contexto, es claro que el término empleado “MICA”, no podría inducir a engaño al consumidor, en virtud de que no se podría esperar que el consumidor piense u asocie que los productos que han sido señalados para su protección, sean fabricados con dicha materia.

De esta misma manera, obsérvese que en igual sentido de acuerdo a lo expresado por el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, este contempla los siguientes significados; “(…), *mico, ca 1. m. y f. Mono de cola larga. 2. m. Persona muy fea o ridícula: va hecha un mico con tanto maquillaje. 3. Apelativo cariñoso dado a los niños pequeños: es un mico y ya nos trae de cabeza. 4. ser el último mico loc. col. Ser una persona insignificante o con la que no se cuenta. 5. volverse mico loc. col. Aturullarse en una tarea compleja: como siga tecleando tantas horas se va a volver mico. (...).*” Por lo anterior, queda claro que el citado concepto en igual sentido no pueda ser considerado engañoso para el consumidor, dado que no tienen conexión alguna con el signo. De esta forma más bien estaríamos en presencia de una marca arbitraria cuya inscripción es procedente, ya que el consumidor en este caso concreto no verá una relación unívoca entre el término “MICA” y el mineral aludido.

Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

**“II. A.4. Signos Arbitrarios**

*Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”.* (GUTIÉRREZ B, Ernesto, **¿Cuándo es distintiva una marca?**, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (Subrayado no es del original)



Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de los productos a los cuales se aplica.

En virtud de lo expuesto, y tomando en cuenta la figura de la marca arbitraria, este Tribunal considera, que no existe motivo alguno para rechazar la inscripción de la marca de comercio bajo la denominación “MICA” en clase 20 internacional, ya que en lo concerniente a los productos a proteger, sea; *“Colchones de aire para su uso en camping, moisés, camas, bancos (muebles), librerías, armarios, sillas, perchas para abrigos, muebles de oficina, bandejas no metálicas, cunas, divanes, móviles para la decoración, escritorios (muebles) placas de hueso, marfil, plástico, cera o madera, figuritas y estatuillas hechas de hueso, yeso, plástico, cera o madera; taburetes, muebles, decoraciones de plástico para envoltura de regalo, abanicos de mano, espejos de mano, mobiliario para césped, sofás de dos plazas, revisteros, colchones, espejos, adornos que no sean de Navidad hechos de hueso, yeso, plástico, cera o madera, otomanes, adornos de plástico, pedestales, marcos para cuadros, almohadas, placas, murales decorativos, insignias de identificación de plástico, placas patentes de plástico, decoraciones de plástico para pasteles, conchas marinas, sacos de dormir, mesas, cofres de juguete de madera o plásticos no comprendidos en otras clases, paragüeros, persianas venecianas, barras de cortinas, carrillones de viento que pueden ser de madera, plástico, de concha”*, no tiene relación alguna, siendo así procedente porque no hay motivo para que el consumidor asocie los productos con un mineral, cuyo uso es ajeno al que se pretende proteger.

Conforme a las consideraciones, citas normativas que anteceden y los argumentos expuestos este Tribunal de alzada, estima que son suficientes para considerar que la marca pretendida puede ser susceptible de registro, encontrando que el signo solicitado es arbitrario y posee la suficiente capacidad para distinguir los productos que se pretenden proteger, por lo que resulta procedente revocar la resolución venida en alzado por las razones de este Tribunal, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada **“MICA”**, en **clase 20**



internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal estima procedente, revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos con cuarenta y dos segundos del veinticuatro de marzo de dos mil quince, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada “MICA”, en **clase 20** internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 que corresponda.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*