



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0507-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo “BLU RAY DISC”**

**INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-738)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 900-2011***

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor Diego Zúñiga Mora, mayor, soltero, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y cinco novecientos cincuenta y nueve, en su condición de apoderado especial de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintisiete minutos del nueve de junio de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el primero de febrero de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor Diego Zúñiga Mora apoderado especial de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Santo Domingo de Heredia solicitó la inscripción de la marca de comercio “**BLU RAY DISC**”, cuyo diseño es:



En clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Dispositivo o aparato específicamente reproductores de imágenes y sonidos para ser utilizados exclusivamente con un receptor de televisión, suministrando transmisión y reproducción del sonido o imágenes para el esparcimiento”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas veintisiete minutos del nueve de junio de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecisiete de junio de dos mil diez, el apoderado de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A** interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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 Juez Mora Cordero, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía, **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A** por haber considerado "(...) *Así las cosas, la marca solicitada carece de una suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues por resultar claramente genérico de los productos a proteger, ve desvanecida su distintividad requerida por la Ley. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca "Blu-ray disc" por su falta de distintividad y ser la misma genérica, se procede a rechazar la inscripción del signo solicitado, todo conforme a los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. (...)b) el signo BLU RAY (DISEÑO) está constituido por un término genérico que es utilizado en el mercado para un formato de disco óptico para video de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad con lo que se denota la ausencia de los elementos de originalidad que debe de ostentar el signo para ser distintiva, además de que el logo con el que solicita es la presentación tal y cual conoce como la conoce el público consumidor en el mercado c) nótese que la anterior acepción nos transmite una idea muy clara de lo que se trata, al ser una designación usual del producto, con lo que se contraviene con lo dispuesto en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...) d) que la marca analizada en su integridad carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por un término genérico (...) VIII. En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados a los servicios que desea proteger en clase 09 internacional, carece de distintividad, particularmente por mantener en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de*



*un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas , literales c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ...”*

El señor Diego Zúñiga Mora, apoderado especial de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el signo distintivo solicitado por su representada, no es una palabra de uso común en nuestro lenguaje popular o usual lo cual no tiene impedimento alguno para ser registrada como una marca, y que se puede demostrar que el signo tiene la capacidad para convertirse en una marca, es el hecho de que dicha marca BLU RAY está registrada por su representada, por lo que resulta extraño que el simple hecho de agregar una palabra más a la marca registrada, se rechace la inscripción, que el Registro aduce que la marca no tiene la capacidad de innovación o que no es original para convertirse en una marca debido a que contiene la palabra “Disc” la cual es una palabra en inglés que describe un dispositivo para usar video de alta definición y otros usos más, siendo que la marca solicitada tiene esta palabra como un elemento adicional lo cual si la hace apta para la inscripción.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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)

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 7º- **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.*

*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 subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, 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).

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 (...)*”.

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 que 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional, “Dispositivo o aparato específicamente reproductores de imágenes y sonidos para ser utilizados exclusivamente con un receptor de televisión, suministrando transmisión y reproducción del sonido o imágenes para el esparcimiento”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Diego Zúñiga Mora, en su condición de apoderado especial de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintisiete minutos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



**CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Diego Zúñiga Mora, en su condición de apoderado especial de la compañía **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintisiete minutos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*