



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0157-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y servicios (DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN) (9)

MOUSER ELECTRONICS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-10672)

Marcas y otros Signos

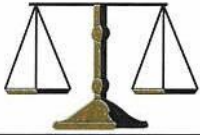
VOTO N° 0951-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecisiete de noviembre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, mayor, casada, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-1400-782, en su condición de apoderada especial de **MOUSER ELECTRONICS INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecinueve minutos cuarenta y ocho segundos del veinte de enero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las doce horas cinco minutos seis segundos del nueve de diciembre del 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en su condición de apoderada especial de **MOUSER ELECTRONICS INC.**, sociedad inscrita en Estados Unidos de América bajo las leyes del Estado de Delaware con domicilio en 1000 N. Main Street Mansfield, Texas 76063, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca **DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN**, en *clase 9* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir como *marca de fábrica*



“Componentes electrónicos a saber, antenas, baterías, clips de batería, soportes de batería, conectores de batería, timbres eléctricos, cables eléctricos, condensadores, paneles de circuitos eléctricos, clips eléctricos adaptados para su uso en sostener los cables eléctricos y los cables y para mantener en su lugar los componentes eléctricos principalmente bobinas magnéticas y electromagnéticas, inductores eléctricos, reactores eléctricos, transformadores eléctricos y transductores eléctricos, bobinas de radiofrecuencia y de audiofrecuencia, conectores eléctricos y tomas de corriente, auriculares, fusibles, bloques de fusibles, clips de fusibles, porta fusibles, disipadores eléctricos de calor para uso en componentes eléctricos, estuches para cerramiento de instrumentos eléctricos, mandos de marcación eléctrica variable, medidores eléctricos, micrófonos, potenciómetros, relés eléctricos, resistencias eléctricas, semiconductores, sirenas electrónicas, altavoces, interruptores eléctricos, paneles de terminales, transformadores y cables eléctricos”; y como *marca de servicios* en clase 35 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir como *marca de servicios* *“Servicios de pedidos de catálogo que ofrecen componentes electrónicos; Servicios de catálogo electrónicos que ofrecen componentes electrónicos; servicios de comercio electrónico, a saber, el suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones para fines publicitarios y de ventas; servicios de catálogo de pedidos por correo que ofrecen componentes electrónicos; servicios de venta en línea al por mayor y al por menor que ofrece los componentes electrónicos a través de un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones global o local; los servicios de tiendas al por menor y al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de catálogos de venta por correo; servicios de tiendas al por mayor y por menor que ofrece los componentes electrónicos a través de teléfono, fax y correo.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas diecinueve minutos cuarenta y ocho segundos del veinte de enero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.



TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las once horas veintisiete minutos cuarenta y un segundos del veintiséis de enero del dos mil quince, la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, apoderada especial de **MOUSER ELECTRONICS INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado carece de aptitud distintiva para diferenciar los servicios solicitados, en clases 9 y 35 internacional, al amparo del artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica: Que la marca solicitada no es de uso común ni descriptiva ni genérica, la denominación no es exclusivamente ni de lenguaje corriente ni la designación común del servicio. Que los servicios que pretende proteger son en el sector de componentes electrónicos, indicando que ni los términos aislados ni su conjunto como tal describen de manera directa los servicios que se pretenden proteger ni le indican de una manera



inequívoca al consumidor qué es lo que protege con la marca, más bien le dejan a la imaginación que capte de qué se trata la marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollarán. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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. (...).

En el presente caso, la marca de servicios solicitada ***“DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN”***, se trata de un signo extenso y complejo, difícil de retener en la mente del consumidor, mismo que no otorga la *distintividad* necesaria que debe tener toda marca registrable; se pretende marcar con este signo, productos y servicios del sector de componentes electrónicos” en clase 9 y 35 internacional respectivamente.



Dicho signo no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación no puede obtener protección registral, no existe la distintividad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito debidamente.

La denominación “**DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN**” conformada por términos que no aportan diferencia necesaria para obtener protección y que al idioma español se traduce como “**CADENA DE DISEÑO PARA LA CADENA DE SUMINISTRO**”, o en la traducción indicada por el apelante “**DISEÑO CADENA PARA SUMINISTRAR CADENA**”, estos resultan vocablos complicados para que el consumidor los retenga o distinga los servicios que pretende proteger en el mercado.

Analizado el signo “**DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN**” en su conjunto, no cuenta efectivamente con los elementos necesarios para definir un origen empresarial, garantizar un estándar publicitario de forma transparente sin posibilidad de ser confundido con otro de la misma naturaleza. No existe fuerza distintiva sobre el conjunto que se expone en su frase, el consumidor al observar y analizar inmediatamente la marca en su conjunto no tiene ningún elemento singular que le dé la característica de distintividad, lo que provoca que no puede ser individualizado por el consumidor.

La doctrina indica respecto a la distintividad lo siguiente: “**(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)**” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



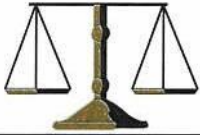
En este sentido, debe quedar claro que el elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión

La marca propuesta es descriptiva con respecto a los productos y servicios a proteger, sea la distribución y utilización en el sector de componentes electrónicos, y no es posible apropiarse de estas ya que contiene la idea de implementar todo ese proceso de distribución de suministros. Esas técnicas de mercadeo y distribución llevan a las empresas a generar diferentes modos para enlazar o encadenar los procesos, desde la producción hasta la venta al consumidor, incluyendo todos aquellos productos relacionados a dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Tampoco podría indicarse que la marca es evocativa, puesto que indica que los productos y servicios son de una cadena de diseño o una cadena de suministros

El rechazo de su inscripción se basa en la complejidad del signo, por ser muy extenso y difícil de retener para el consumidor, lo que genera que no exista la distintividad para diferenciarlo de productos o servicios de su misma especie o clase. Esta distintividad es la particularidad que le permite al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, logrando así diferenciar unos bienes respecto de otros ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Considera entonces este Tribunal, que la marca solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrito, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas ya mencionado, por lo que se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la no registración de la marca. Siendo lo procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada *Mónica Dobles Elizondo*, apoderada especial de *MOUSER ELECTRONICS INC.*, confirmando la resolución venida en alzada.

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 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 la apoderada especial de **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecinueve minutos cuarenta y ocho segundos del veinte de enero del dos mil quince, la que en este acto *se confirma* para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca **DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN**, en *clase 9 y en clase 35* de la nomenclatura Internacional de Niza. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**TG. Representación
TNR. 00.4206**