

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0237-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y SERVICIOS:

MARGIELA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10680

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

VOTO 0314-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARGIELA**, sociedad constituida bajo las leyes de Francia, con domicilio social situado en 163, Rue Saint Maur-75011 París, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:36 horas del 25 de abril de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 23 de noviembre de 2021, la abogada María

Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MARGIELA**, solicitó la

inscripción del signo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			

, como marca de fábrica y servicios para proteger y distinguir en clases 3, 4, 9, 14, 18, 25 y 35, los siguientes productos y servicios:

En **clase 3**: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos de perfumería, perfumes, aguas de tocador, productos cosméticos, jabones, jabones de tocador, lociones, sales, aceites y geles (no de uso médico) para el baño, el afeitado y el aseo, aceites esenciales, polvos de maquillaje, maquillaje, esmalte de uñas, barra de labios, polvos de talco para el aseo, lociones capilares (no de uso médico), lacas para el cabello, champús, dentífricos, esencias y aceites etéreos, varillas de inciensos, bolsitas perfumadas, agua de lino perfumada, sprays ambientales perfumados, fragancias para automóviles, fragancias para el hogar, difusores de carrizo de fragancias para el aire, recambios de fragancias para dispensadores de fragancias ambientales no electrónicos, potpurrís (fragancias), fragancias ambientales, ambientadores ambientales (preparados de fragancias), desodorantes corporales.

En **clase 4**: velas, velas para el árbol de navidad, velas aromáticas, velas perfumadas.

En **clase 9**: gafas, estuches para gafas, cadenas para gafas, monturas ópticas, lentes de contacto, cascos, protectores, combinaciones de auriculares y micrófonos, relojes inteligentes, auriculares, rastreadores de actividad, portátiles, teléfonos, móviles, fundas y estuches de transporte, sacos y bolsas, todo ello para su uso con

ordenadores y dispositivos eléctricos y electrónicos digitales portátiles y de mano, fundas para su uso con ordenadores y dispositivos eléctricos y electrónicos digitales portátiles y de mano, estaciones de acoplamiento para ordenadores y teléfonos móviles, altavoces, ordenadores, ratones para ordenadores, baterías, adaptadores de corriente para ordenadores, aplicaciones móviles descargables y software para ordenadores y dispositivos móviles, cascos.

En **clase 14**: joyería y bisutería, a saber, anillos, pulseras, collares, pasadores de corbata, anillos para pañuelos, colgantes, clips para las orejas, pasadores de corbatas, gemelos, pendientes, llaveros de metales preciosos, broches, alfileres de joyería, relojes, cronógrafos para usar como relojes, cronómetros.

En **clase 18**: bolsos, monederos, bolsos de mano, maletas, carteras de bolsillo, monederos de cuero, paraguas, estuches para llaves, bolsa de compra, bolsas de red para la compra, neceseres sin equipar, bolsas de lona, mochilas, estuches para tarjetas de crédito, estuches para tarjetas de visita, mochilas escolares, bolsos pequeños para hombres, carteras.

En **clase 25**: prendas de vestir, abrigos, mantos, impermeables, guardapolvos, pieles, vestidos, trajes, faldas, chaquetas, prendas, de punto, pantalones, conjuntos de pantalón corto, bermudas, vaqueros, chalecos, camisas, camisetas, tops, , blusas, jerseys, americanas, cardigans, medias, calcetines, ropa interior, corsés, sujetadores, calzoncillos, batas, camisones ropa de dormir, pijamas, albornoces, trajes de baño, pareo, trajes de sol, chaquetas deportivas, ropa impermeable, chaquetas resistentes al viento, anoraks, trajes de chándal, corbatas, pañuelos, chales, bufandas, fulares que son artículos de vestir, guantes que son de vestir, sombreros, gorras, capuchas, fajas, cinturones, calzado, botas, zapatos, zapatillas,

sudaderas con capucha, polainas, parkas, pantalones de chándal, zapatillas de deporte, botines, guantes, cintas para la cabeza, máscaras [ropa].

En **clase 35**: servicios de venta al por menor y al por mayor de: preparaciones para blanquear y otras sustancias para el lavado de ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrazar, productos de perfumería, perfumes, aguas de tocador, productos cosméticos, jabones, jabones de tocador, lociones, sales, aceites y geles (no de uso médico) para el baño, el afeitado y el aseo, aceites esenciales, polvos de maquillaje, maquillaje, esmalte de uñas, lápiz de labios, polvos de talco para el aseo, lociones para el cabello (no de uso médico) lacas para el cabello, champús, pastas de dientes, esencias y aceites etéreos, varillas de incienso, bolsitas perfumadas, agua de lino perfumada, spray ambientales perfumados, fragancias para automóviles, fragancias para el hogar, difusores de carrizo de fragancias para el aire, recambios de fragancias para dispensadores de fragancias ambientales no eléctricos, potpourris (fragancias), fragancias ambientales, ambientadores (preparados de fragancia), desodorantes corporales, velas, velas para el árbol de navidad, velas de fragancias para aromaterapia, velas perfumadas, cubertería, gafas, estuches para gafas, cadenas para gafas, monturas ópticas, lentes de contacto, cascos, protectores, combinaciones de auriculares y micrófonos, relojes inteligentes, auriculares, rastreadores de actividad portátiles, estuches y fundas de transporte, sacos y bolsas, todo ello para su uso con ordenadores y dispositivos eléctricos y electrónicos digitales portátiles y de mano, fundas para su uso con ordenadores y dispositivos eléctricos y electrónicos digitales portátiles y de mano, estaciones de acoplamiento para ordenadores y teléfonos móviles, altavoces, ordenadores, ratones para ordenadores, baterías, adaptadores de corriente para ordenadores, auriculares, aplicaciones móviles descargables y software para ordenadores y dispositivos móviles, audífonos, aparatos de

iluminación, difusores de aire lineales, dispensadores eléctricos para ambientadores, enchufes para ambientadores, difusores de aire de suministro, velas eléctricas, joyería y bisutería, a saber, anillos, pulseras, collares, pasadores de corbata, anillos para pañuelos, colgantes, clips para las orejas, clips para las corbatas, gemelos, pendientes, llaveros de metales preciosos, broches, alfileres de bisutería, relojes, cronógrafos para uso relojero, cronómetros, material impreso, artículos de papelería, bolsos, carteras de mano, bolsos de mano, bolsas de viaje, maletas, carteras de bolsillo, monederos de cuero, paraguas, estuches para llaves, bolsas de compra, bolsas de red para la compra, neceseres sin equipar, bolsas de lona, mochilas, maletines, portatarjetas de crédito, estuches para tarjetas de visita, mochilas escolares, bolsos pequeños para hombres, maletas, bolsas de la compra, carteras, muebles, espejos, marcos de cuadros, yesos, colchones, utensilios y recipientes para el hogar, utensilios y recipientes para la cocina, peines y esponjas, artículos de cristalería para uso doméstico, porta cuchillos para la mesa, vajilla, platos, garrafas, portavelas, quemadores de incienso, macetas sin papel, bandejas para uso doméstico, jarrones, vasos [recipientes], pulverizadores de perfume, pomanders [recipientes], difusores de aceites, aromáticos que no sean de caña, aerosoles de fragancia [atomizadores], tejidos, ropa de cama y de mesa, ropa de baño (excepto de vestir), ropa de casa, cortinas de tela, prendas de vestir, abrigo, mantos, impermeables, plumeros, pieles, vestidos trajes, faldas, chaquetas, prendas de punto, pantalones, conjuntos de pantalón corto, bermudas, pantalones vaqueros, chalecos, camisas, camisetas, tops, blusas, jerséis, suéteres, americanas, chaquetas de punto, medias, calcetines, ropa interior, corsés, sujetadores, calzoncillos, batas, camisones, ropa de dormir, camisas de fuerza, pijamas, albornoces, trajes de baño, pareo, trajes de sol, chaquetas de deporte, ropa impermeable, chaquetas resistentes al viento, anoraks, trajes de sudor, corbatas, pañuelos, chales, bufandas, foulares que son artículos de vestir, guantes

que son prendas de vestir, sombreros, gorras, capuchas, fajas, cinturones, calzado, botas, zapatos, zapatillas, sudaderas, polainas, parkas, pantalones de chándal, zapatillas de deporte, botines, manoplas, cintas para la cabeza, mascarillas [prendas de vestir], alfombras.

Mediante resolución final dictada a las 14:06:36 horas del 25 de abril de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

en las clases solicitadas 3,4, 9, 14, 18, 25 y 35, porque el signo resulta falto de distintividad de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 6 de mayo de 2022, la representación de la empresa solicitante apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento alegó:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23






1.El Registro consideró que la marca , que se pretende registrar carece de carga distintiva al ser un signo compuesto de números naturales, afirmación que no considera correcta.

2.La marca como un todo, no existe en el mercado, no lleva a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica. La finalidad de una marca es individualizar productos con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio.

3-La forma en la que los números están integrados en el diseño solicitado es creativa, es una forma no común de agrupar números y por ende la marca aún y cuando esté compuesta por números es objeto de registro.

4-Refiere a la figura del engaño, y mencionó con relación a este tema, los votos números 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, del Tribunal Registral Administrativo. Asimismo, y en lo que respecta a esta figura, citó al tratadista Manuel Lobato.

5-Alegó, que existen antecedentes de marcas que son o hacen referencia a

números:  ,  ,  ,  y  , por lo que los números y secuencias pueden ser registradas como marcas, si bien es cierto pueden entrar dentro de la categoría de marcas débiles, no hay razón para negar el registro por ser el diseño números, que están acomodados de una manera específica para representar los productos o servicios de su representada, cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarlas de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral y por estos argumentos no lleva razón el Registro al afirmar que la marca de su representada carece de distintividad y que lleva a error al consumidor.

Solicita se proceda a continuar con el registro de la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el caso concreto

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. El motivo dado por el Registro de la Propiedad Intelectual para el rechazo es el contenido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que indica:

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.

[...]

La aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca. En este sentido, cuando un signo resulta caer en alguna de las condiciones de prohibición de registro contenidas en el artículo 7 de la Ley de marcas, se puede afirmar que, en un sentido amplio carece de aptitud distintiva.

Es por esto que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, le ha dado una interpretación estricta al uso de la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, al respecto se indica:

[...] se suscribe 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). Este 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, M. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1era edición, 2002, p. 2009).

Visto lo anterior, podemos afirmar que la marca carece de aptitud distintiva, cuando, por su sencillez o su complejidad no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro de igual o similar naturaleza. Esta posición ha sido externada entre otros, en los votos 0078-2006, 0223-2007, 0239 y 0329 de 2008, 0707 y 1511 de 2009, y 0347, 0778 y 1122 de 2011.

En el presente caso, considera este Tribunal que el signo que se aspira registrar constituye una marca compleja, puesto que está integrado por una secuencia de

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

números , (0 a 23), considerados aisladamente uno del otro, y al no acompañarse de otros elementos no cumple correctamente con la función de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie que se encuentran en el mercado, por lo que no cuenta con la suficiente distintividad que la particularice e individualice, de allí que no procede su registro, finalidad que establece la normativa

citada, por lo que la aplicación de dicha causal como motivo de rechazo es amparada por este Tribunal. Por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Por lo expuesto, y la perspectiva de conjunto a la que hace referencia la representación de la empresa solicitante y apelante en sus agravios, respecto a que la forma en que los números están integrados en el diseño solicitado, es lo que le da distintividad gráfica, fonética e ideológica, considera esta instancia de alzada, es lo que impide que el signo propuesto se le pueda otorgar un derecho de exclusiva a través de la inscripción, toda vez que este se compone de una denominación compleja formada por una sucesión de dígitos de uso común o habitual que no le brindan a los productos y servicios a proteger en clases 3, 4, 9, 14, 18, 25 y 35 de la nomenclatura internacional, indicados líneas arriba, la suficiente distintividad, que según las disposiciones contempladas en nuestra legislación no pueden ser utilizadas con el fin de proporcionarle al signo solicitado la aptitud distintiva necesaria, por ende, no pueden ser apropiables por un tercero, ya que tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas. De ahí, que no lleva razón la representación de la empresa recurrente cuando en sus agravios manifiesta que la marca propuesta tiene distintividad.

Sobre el alegato de engaño a que alude el representante de la empresa apelante, es un argumento que no se analiza, debido a que el Registro de la Propiedad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

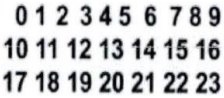
17 18 19 20 21 22 23

Intelectual, denegó la solicitud de la marca de fábrica y servicios , en clases 3, 4, 9, 14, 18, 25 y 35 de la nomenclatura internacional, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, es decir, por carecer

el signo solicitado de aptitud distintiva. Así que, la figura del engaño no se aplica al caso concreto.

En cuanto a los antecedentes traídos a colación por la representación de la empresa apelante, referentes a marcas inscritas que son o hacen referencia a números, vale la pena indicar, que la existencia de tales precedentes no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, se debe tener presente el principio de independencia de las marcas, donde cada solicitud ha de analizarse conforme a su específico marco de calificación registral. Por consiguiente, los antecedentes de marca a los que hizo hincapié la apelante, es independiente de la solicitud que se analiza en este caso.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, cita legal y doctrina expuesta, este Tribunal considera que el signo propuesto no es susceptible de registro por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARGIELA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:36 horas del 25 de abril de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca

de fábrica y comercio  , en clases 3, 4, 9, 14, 18, 25 y 35 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuesta, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARGIELA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:36 horas del 25 de abril de 2022, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

, en clases 3, 4, 9, 14, 18, 25 y 35 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMCH

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69