



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0419-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio (VINTAGE CASUAL) (35)

ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-3943)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0047-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de enero del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de **ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas veinte minutos catorce segundos del doce de julio del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:08:28 horas del 27 de abril del 2016, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicio **VINTAGE CASUAL**, en clase 35 Internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de tienda minorista en los campos de muebles y artículos para el hogar*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas veinte minutos catorce segundos del doce de julio del dos mil dieciséis, 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 9:39:40 horas del 27 de julio del 2016, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC., planteó Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con los artículos 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC., mediante su



escrito de apelación y agravios, expresó que el distintivo se trata de una marca de fantasía, además de que se trata de una propuesta de estilo de vida en el hogar de la compañía que representa; se trata de una colección de muebles y artículos del hogar que se caracterizan por tener el aspecto de antigüedades sin el trabajo comúnmente asociado al cuidado de este tipo de muebles y artículos, donde VINTAGE CASUAL invita al consumidor con conocimiento e informado, a descubrir de que se trata.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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. ...”

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...

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.”



Este Tribunal no comparte la decisión del Registro al considerar que la marca de servicios **VINTAGE CASUAL** no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, toda vez que no cuenta con la suficiente *distintividad* para los productos y servicios que pretende amparar, así como la posibilidad de causar engaño o confusión.

El signo que nos ocupa puede describirse tal y como lo hizo el recurrente en su solicitud, como una expresión de fantasía, con términos vistos en forma global aun y cuando sus sentidos separados sean contradictorios. El termino *vintage* es empleado para un estilo retro o clásico, donde se intenta recrear o imitar productos antiguos que siguen siendo valorados, que no pueden aún catalogarse como antigüedades, y que, “...*como los buenos vinos, se considera que han mejorado o se han revalorizado con el paso del tiempo...*” <https://es.wikipedia.org/wiki/Vintage>,

“El vintage suele basarse en varios pilares como la calidad (muchas veces se trata de productos artesanales o con materias primas de primer nivel), la exclusividad (por lo general son productos que fueron fabricados en pequeñas cantidades), la historia (el valor que otorga el paso del tiempo) y el estilo (se asocia al gusto refinado).” (http://definicion.de/vintage/)

De acuerdo a la anterior descripción, la marca solicitada en su conjunto será entendida por el público consumidor especializado como una colección de muebles y artículos del hogar que se caracterizan por tener el aspecto de antigüedades sin el trabajo comúnmente asociado al cuidado de este tipo de muebles y artículos “*donde lo antiguo se encuentra con lo contemporáneo*”

Los fundamentos otorgados por el Registro no son compartidos por esta instancia, no es cierto que el signo adolece de la distintividad necesaria para su registrabilidad, pues existe un carácter de originalidad distinguida en designaciones comunes manifestadas. Tampoco existe engaño, pues los servicios a distinguir y proteger se refieren a una colección de muebles y artículos del



hogar que se caracterizan por tener el aspecto de antigüedades sin el trabajo común asociado al cuidado de este tipo de muebles y artículos. La marca solicitada posee la distintividad que la diferencia de otros en el mercado.

Esa actitud *distintiva* necesaria al signo para poder coexistir registralmente, ya manifestado en el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 donde estipula que la falta de *distintividad* de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...]2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]

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.

Esto ha permitido la apertura de un importante número de tiendas que están especializadas en este tipo de muebles, donde se incluye toda clase de objetos, prendas, accesorios antiguos, moda que fueron diseñados y producidos en el pasado, pero se encuentran en buen estado y tienen de por sí un valor estético singular, incluso hasta por el hecho de formar parte para el consumidor particular por su mero placer artístico.

Este Tribunal parte de la buena fe del titular marcario, la empresa ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC., y en el hecho de que la marca se inscribirá para lo que fue solicitada, en el entendido de que en el evento de que no se refiera a ese tipo de servicios y productos se podrá



recurrir a los medios legales correspondientes para demostrar un posible engaño por quién se sienta agraviado.

El solicitante señala que “...*se trata de una colección de muebles y artículos del hogar que se caracterizan por tener el aspecto de antigüedades sin el trabajo comúnmente asociado al cuidado de este tipo de muebles y artículos...*” (v.f. 17 legajo de apelación) por lo que en resumidas cuentas, el término **VINTAGE** no es engañoso para ese tipo de muebles, el cual, unido a la palabra CASUAL le otorga al signo la distintividad necesaria y requerida conforme la Ley de Marcas y su reglamento, sin transgredir en el artículo 7 incisos g) y j) teniendo todas aquellas características de un signo que pueda constituirse como marca.

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de **ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veinte minutos catorce segundos del doce de julio del dos mil dieciséis, la que en este acto se revoca, en cuanto al rechazo de la marca de servicios VINTAGE CASUAL.

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, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial



de **ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veinte minutos catorce segundos del doce de julio del dos mil dieciséis, la que en este acto *se revoca*, en cuanto al rechazo de la inscripción de la solicitud de la marca de servicio **VINTAGE CASUAL**, en clase 35 Internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de tienda minorista en los campos de muebles y artículos para el hogar*”, y se ordena continuar con la inscripción del signo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206