

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0554-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”**

**ADIDAS A.G., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4493)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

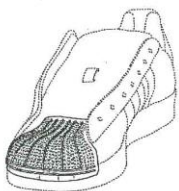
### ***VOTO N° 0117-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del dos de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cedula de identidad 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía ADIDAS A.G., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:40 horas, del 1 de septiembre de 2016.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 11 de mayo de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía ADIDAS A.G., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



*el diseño consiste en el dibujo de un calzado deportivo trazado por puntos y líneas de diferente tamaño, con el detalle de que en la punta de dicho calzado se observan siete secciones*

*separadas estilizadas y cada sección a su vez esta rellena de pequeñas equis; se observa también en el lateral de dicho calzado, las tres franjas características de mi representada, las cuales ya se encuentran registradas en otros distintivos marcarios. En clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Calzado”*

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 14:04:40 horas, del 1 de septiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 12 de septiembre de 2016, la representante de la compañía ADIDAS A.G., interpuso en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:04:30 horas, del 19 de septiembre de 2016, resolvió: *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria, ... y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”*.

**QUINTO.** 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 previa a las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

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

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



procedió con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional, presentada por la compañía ADIDAS A.G., en virtud de determinar que el signo marcario no cuenta con distintividad suficiente con respecto a los productos que pretende proteger y comercializar. En consecuencia, se torna inadmisibile por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa ADIDAS A.G., dentro de su escrito de agravios señaló que el signo propuesto por su mandante es novedoso, original y distintivo, contrario al análisis realizado por el Registro de la Propiedad el cual se realiza dejando de lado el análisis global del signo pretendido. Por lo que cumple con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, señala que es parte de la empresa ADIDAS y hace referencia a la historia del calzado. Agrega, que este es un diseño de calzado llamado SHELLTOE que fue lanzado desde 1969 y es una versión baja del modelo de zapato de baloncesto profesional, que ya en otros países se ha inscrito, para lo cual aporta fotografías, además de ser utilizados por grandes deportistas como Messi. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de registro de la solicitud.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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, confrontadas a situaciones que impidan su registración, sean estas, por la existencia de otros productos similares con los cuales puedan ser

asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *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 este sentido, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vayan a ser protegidos, se deben 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.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, tenemos que



la denominación propuesta en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Calzado”, tal y como lo señala el solicitante se conforma por; “... *el dibujo de un calzado deportivo trazado por puntos y líneas de diferente tamaño, con el detalle de que en la punta de dicho calzado se observan siete secciones separadas estilizadas y cada sección a su vez esta rellena de pequeñas equis; se observa también en el lateral de dicho calzado, las tres franjas características de mi representada, las cuales ya se encuentran registradas en otros distintivos marcarios. ...*”, en este sentido, es claro que el consumidor al observar el signo propuesto lo relacionara de manera directa con el producto que se desea comercializar, sea un calzado deportivo “tipo tenis”, por consiguiente, no le proporciona la aptitud distintiva necesaria con respecto a otros de su misma especie o naturaleza, y en razón de ello es que incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo el rechazo de la solicitud.

Aunado a ello, este Tribunal considera de mérito señalar que la distintividad de una marca radica en proporcionarle al signo empleado, ya sea, bajo expresiones o diseños aquel elemento o característica diferenciadora que lo particularice con respecto a otros productos de su misma especie o naturaleza. Por ello, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñará su papel distintivo, y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado. Máxime, que tal y como se desprende del diseño especial solicitado se relaciona de manera directa el producto que se pretende comercializar, por ende, lo que lo hace carente de aptitud distintiva y resulta inadmisibile, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la representante de la empresa ADIDAS A.G., dentro de su escrito de agravios que el signo propuesto por su mandante es novedoso, original y distintivo, cumpliendo de esa manera con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Respecto del citado extremo, cabe indicar que tal y como ha sido analizado tanto por el Registro de instancia, como por este Órgano de alzada, el signo no posee la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que el diseño empleado relaciona de manera directa el producto que se pretende comercializar, sea, “calzado deportivo” y de esa misma manera será percibido por el consumidor. Asimismo, el empleo de un diseño de un zapato como el que nos ocupa para comercializar zapatos, no podría considerarse de manera alguna que le proporcione novedad u originalidad a la propuesta, aunado a que ello es la forma usual del producto, por ende, carente de distintividad procediendo de esa manera su denegatoria por razones intrínsecas en apego a lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la ley de Marcas y otros Signos distintivos.

Agrega que su mandante ADIDAS A.G., es parte del mismo grupo económico conocido internacionalmente como ADIDAS GROUP, sea, Grupo Adidas, y hace referencia a la historia del calzado. Señala, que este es un diseño de calzado llamado SHELLTOE que fue lanzado desde 1969 y es una versión baja del modelo de zapato de baloncesto profesional, que ya en otros países se ha inscrito, para lo cual aporta fotografías, además de ser utilizados por grandes deportistas

como Messi. Al respecto, cabe indicar que ante una solicitud de registro como la que nos ocupa, aspectos vinculados con relaciones comerciales, mercadeo, ventas, historia y trascendencia ejercidos por la compañía ADIDAS A.G., no constituyen elementos de trascendencia si el signo mismo no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

Lo anterior, en virtud de que nos encontramos ante un proceso de inscripción de un registro marcario, el cual requiere de la calificación registral ejercida por el operador jurídico quien es el que está facultado para entrar a valorar u analizar en esta primera etapa los aspectos del contenido de la solicitud del signo propuesto. Para el caso que nos ocupa, respecto del diseño empleado



para la clase 25 internacional, sea, que previo a su registración deberá superar la etapa de inadmisibilidad contenida en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que, de advertirse alguna causal en este sentido, procederá con el rechazo de la solicitud, tal y como de esa manera sucedió en el presente caso, por la aplicación del artículo 7 inciso g) del precitado cuerpo normativo. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

Aunado a ello, es importante hacer incapié que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su numeral 6 dispone que: “... [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. ...”, por ende, los derechos adquiridos por su mandante en otras legislaciones no condicionan la solicitud del signo propuesto en nuestro sistema marcario para así obtener protección registral, ya que ello si violentaría lo presupuestado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 11 de la Constitución Política.

Lo anterior, en virtud de que el calificador jurídico debe someter sus actuaciones al contenido del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, o sea, el signo marcario propuesto debe superar la etapa de calificación registral que establece para dichos efectos nuestro sistema

jurídico marcario. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones como los antecedentes de registros inscritos por su mandante en otras legislaciones.

Agrega la representante de la empresa ADIDAS A.G., que el signo propuesto por su mandante además es evocativo, por medio de un diseño único, distintivo y original. Debe recordar la petente, que los signos evocativos son aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto o servicio, luego de un proceso de la imaginación que conduzca en la mente del consumidor a un pensamiento sobre el producto o servicio amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

Este Tribunal respecto a signos evocativos ha señalado, que: *“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”*. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997). Situación, que tal y como se logra apreciar no se ajusta al caso bajo examen, toda vez, que el empleo del diseño como ha sido analizado



emite un mensaje directo del producto que se pretende comercializar, sea, que el consumidor no tiene que realizar ningún trabajo u esfuerzo mental para deducir que lo que se está comercializando es un zapato deportivo. Procediendo de esa manera el rechazo de dicha solicitud, así como de las argumentaciones expuestas en este sentido, ya que evidentemente el diseño propuesto describe el producto que se pretende proteger.

Ahora bien, respecto, de la jurisprudencia apuntada cabe indicar que la misma no le es de aplicación al caso bajo examen toda vez, que el análisis realizado por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, para ese caso particular, se encuentra orientado

específicamente a derechos inscritos y la protección al consumidor, sea, sobre el, contenido del artículo 8 de la Ley de rito.

Por otra parte, en cuanto a la fundamentación doctrinaria que se sustenta entre otros en el tratadista Carlos Fernández Novoa en su obra “Tratado sobre Derechos de Marcas”, segunda edición, 2004, página 220, es oportuno señalar que dicha cita está relacionada específicamente al contenido de la Ley No. 6867, de la Ley de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y no tiene relación alguna con el proceso de calificación registral que regula la Ley No. 7978, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que si bien son protegidos por la actividad ejercida por los Derechos de Propiedad Industrial, sus ámbitos de acción difieren entre sí a nivel normativo. Lo anterior, en idéntico sentido que sus otras indicaciones de obras respecto de; Pedro Breuer Moreno y el Dr. Jorge Otamendi.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Marianella Arias Chacón, abogada, apoderada especial de la compañía ADIDAS A.G., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:40 horas, del 1 de setiembre de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 Licda. Marianella Arias Chacón, abogada, apoderada especial de la compañía ADIDAS



A.G., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:40 horas, del 1 de septiembre de 2016, la que se confirma, y proceda el Registro, con el rechazo de la



solicitud de la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional. 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***

## **DESCRIPTORES**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**