

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0041-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER”

MOUSER ELECTRONICS, INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-115)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0185-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS, INC.**, con domicilio en 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas, 76063, State of Delaware, USA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:39 horas del 18 de noviembre de 2020.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de enero de 2020, la abogada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS, INC.**, solicita la inscripción del signo “**THE NEW**



PRODUCT INTRODUCTION LEADER" como marca de servicios, para proteger y distinguir en **clases 35** de la nomenclatura internacional los siguientes servicios: servicios de comercialización en el ámbito de los componentes electrónicos, servicio de pedido de catálogos con componentes electrónicos, servicios de catálogos electrónicos con componentes electrónicos, servicios de comercio electrónico, es decir, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de venta, servicios de catálogos de venta por correo con componentes electrónicos, servicios de tiendas de venta al por mayor y al por menor en línea con componentes electrónicos suministrados por medio de un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones mundial o local, servicios de venta al por mayor y al por menor de componentes electrónicos mediante catálogos de venta por correo, servicios de venta al por mayor y al por menor de componentes electrónicos mediante teléfono, fax y venta por correo, agrupación, en beneficio de terceros, de diversos bienes, a saber, componentes electrónicos, que permiten a los clientes ver y comprar cómodamente dichos bienes desde un sitio web de mercancía general en la red mundial o local de telecomunicaciones, y desde un catálogo de mercancía general mediante venta por correo, teléfono y fax, lista de servicios que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de abril de 2020, como rola a folios 17 y 18 del expediente principal.

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 08:37:39 hora del 18 de noviembre de 2020, resuelve denegar la inscripción de la solicitud presentada, porque determina que la marca solicitada es inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que carece de aptitud distintiva respecto a los

servicios que se pretenden proteger en clase 35 internacional, ya que está compuesta de términos de uso común para el ámbito de servicios de comercio electrónico y ventas al por mayor y detalle, precisamente para informarle al consumidor que el nuevo producto es líder desde el momento en que ingresó al comercio. Apropiarse de la frase en conjunto sería darle una ventaja frente a otros competidores que la requieren en el mercado y más aún si lo hacen por catálogos o plataformas digitales o en línea. Para el presente caso más que palabras genéricas estamos en presencia de palabras de uso común en relación con el servicio y no pueden diferenciarse de otras frases similares o iguales, en español o inglés, y no resulta evocativa. El derecho de prioridad alegado no es vinculante para determinar la aptitud distintiva del signo.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en fecha 02 de diciembre de 2020, apeló, argumentando que su representada MOUSER ELECTRONICS, INC, pretende identificar los productos de la marca solicitada de forma tal, que se pueda diferenciar de las marcas que se asimilen en el mercado al contar con productos/servicios de alta calidad y reconocidos por su prestigio en el sector de la tecnología, telecomunicaciones y servicios componentes electrónicos. Aduce que es inaceptable que el examinador rechace la marca de su representada siendo que esta es reconocida como una empresa de gran trayectoria y por la calidad de sus productos tanto a nivel nacional como internacional.

Señala que el examinador se limita en un párrafo a hacer la traducción del signo al español e indica que la marca THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER no es distintiva pero no queda claro. ¿Por qué no es distintiva la marca para el examinador? ¿Por qué el signo no puede contener varios términos genéricos y ser

distintiva en su totalidad? Las marcas pueden contener términos genéricos o comunes y ser lo suficientemente distintivas en forma global según nuestra legislación. El examinador no hace un análisis riguroso de la marca y se limita a indicar que no es distintiva, lo cual genera indefensión y no es aceptable en este caso para un signo de gran valor para su representada, y se puede observar que el examinador está basado en un criterio subjetivo.

Manifiesta, que respecto a la marca se reclamó la protección del Convenio de París por el derecho de prioridad obtenido en virtud de la solicitud de inscripción de la marca THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER en clase 35 (Solicitud N° 88/504282) presentada en los Estados Unidos el 8/07/2019, la cual ya fue aceptada, no se indica ningún criterio sobre este argumento fundamental para su representada. Negar la inscripción de la marca que cuenta con derecho de prioridad por un criterio subjetivo del examinador sin duda afectará el portafolio marcario de su representada.

Resalta, que el signo THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER es una marca que no es genérica ni descriptiva, por el contrario, es una marca evocativa de los servicios que desea proteger y es distintiva en su conjunto como tal, por lo que no existen motivos de peso para negar su registro. No es descriptiva ni engañosa.

Además, el consumidor medio de Costa Rica habla español por lo que al estar en inglés también adquiere distintividad.

SEGUNDO. 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.

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. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no solo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, se ven obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que



permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se trata de una designación común, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren o que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de marcas.

La Ley de marcas contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada, y resultan atinentes para resolver el presente asunto, sus incisos c), d) y g), que disponen:

Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser inscrito como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica".

De lo anterior, tenemos que la marca propuesta, **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER**, traducida del idioma inglés al español significa "**EL LÍDER EN LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO**", con relación a los servicios que pretende proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, servicios de comercialización en el ámbito de los componentes electrónicos, servicio de pedido de catálogos con componentes electrónicos, servicios de catálogos electrónicos con componentes electrónicos, servicios de comercio electrónico, es decir, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de venta, servicios de catálogos de venta por correo con componentes electrónicos, servicios de tiendas de venta al por mayor y al por menor en línea con componentes electrónicos suministrados por medio de un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones mundial o local, servicios de venta al por mayor y al por menor de componentes electrónicos mediante catálogos de venta por correo, servicios de venta al por mayor y al por menor de componentes electrónicos mediante teléfono, fax y venta por correo, agrupación, en beneficio de terceros, de diversos bienes, a saber, componentes electrónicos, que permiten a los clientes ver y comprar cómodamente dichos bienes desde un sitio web de mercancía general en la red mundial o local de telecomunicaciones, y desde un catálogo de mercancía general mediante venta por correo, teléfono y fax, viene a constituir un signo que en el lenguaje corriente comercial se trata de una expresión común, la que generalmente



es utilizada en otras marcas que en el comercio ofrecen servicios de la misma naturaleza, por lo que el conjunto marcario solicitado no resulta lo suficientemente distintivo para identificar los servicios a proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, frente a los de su misma especie o clase. Desde esta perspectiva la marca objeto de registro cae en la prohibición intrínseca del inciso c) del artículo 7 de la Ley de marcas, en virtud de estar compuesto exclusivamente por una expresión de uso común, habitualmente usada en el campo mercantil de los servicios electrónicos.

El signo solicitado **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER (EL LÍDER EN LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO)**, resulta ser de uso común para los servicios a proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional, ya que en el comercio es necesaria y usada habitualmente en el ámbito de los servicios electrónicos con el fin de captar clientes-consumidores y aumentar las ventas, el emplear una frase como la indicada tiene un poder de atracción y es capaz de llamar la atención del público consumidor con facilidad, en el sentido que le trasmite la idea que los servicios electrónicos son novedosos y que la titular lidera el mercado por poner a disposición del público esos productos, los cuales los relacionaría con innovación y desarrollo, pues a través de la denominación **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER** se elogia los servicios a ofrecer, ¿A quién no le interesa tener los servicios sobre componentes electrónicos más novedosos?, como puede apreciarse, el signo propuesto también cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado únicamente por una frase que califica los servicios de la clase 35 de la nomenclatura internacional como nuevos y que son líderes en el mercado, de ahí, que sea aplicable el artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas.

Al estar formada la marca propuesta por una expresión de uso común, descriptiva necesaria en el comercio para el tipo de servicios que solicita marcar, no puede ser identificable o individualizada de otras marcas del mercado que dentro del tráfico mercantil ofrezcan los mismos servicios, lo que conlleva a que el signo carezca de aptitud distintiva, de ahí, que efectivamente es de aplicación el inciso g), del artículo 7 de la citada Ley de marcas.

Por lo expuesto y analizado, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que el signo propuesto no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, e incluso, aparte de los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas señalados por el Registro de Propiedad Intelectual, en el presente caso determina este órgano colegiado que también es aplicable el inciso d) de la normativa citada, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:39 horas del 18 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER**, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

Respecto al agravio que expone la recurrente del ¿Por qué la marca no puede ser distintiva? Las marcas pueden contener términos genéricos o comunes y ser lo suficientemente distintivas en forma global según nuestra legislación. Sobre este agravio en particular es importante señalar, que un signo puede estar compuesto por términos genéricos, no obstante, deben alcanzar la aptitud distintiva necesaria para diferenciarse de otras expresiones similares que se encuentren en el mercado,

situación que no ocurre en el presente caso, la simple unión de dos o más términos genéricos por sí misma no genera distintividad.

El signo **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER**, como se indicó líneas arriba, está conformado única y exclusivamente por una frase de uso común, habitual y necesaria en el tráfico mercantil y que debe estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate, y como puede apreciarse no se acompaña de ningún otro elemento especial que la haga distintiva, aunado a esto, generalmente es utilizada en el ámbito de los servicios del comercio electrónico, con el fin de captar clientes, y transmite la idea que los servicios electrónicos son novedosos y líderes en el mercado, por ende, es una frase descriptiva y carente de distintividad. De ahí, que estima este Tribunal que la marca no presenta una carga distintiva suficiente, es decir, capaz de poder diferenciar en el mercado los servicios a proteger de otros servicios de su misma especie o clase, que se encuentran en el mercado.

En cuanto al agravio que la marca no es genérica ni descriptiva sino evocativa, por las razones expuestas este Tribunal considera que es de uso común y descriptiva de acuerdo con lo expuesto supra, y además el hecho que el signo esté en un idioma distinto al castellano, en este caso inglés, ello no hace que la marca sea evocativa, ya que, a diferencia de lo manifestado por la recurrente, la mayoría del público consumidor costarricense sí tiene un conocimiento aceptable del idioma inglés. De manera tal que, si bien la denominación de la marca solicitada se conforma de una expresión en idioma extranjero, es de común entendimiento y de frecuente empleo en el comercio.

Asimismo, lleva razón la apelante al señalar que la marca solicitada no es engañosa, pero este agravio no es de recibo porque del contenido de la resolución impugnada se observa que, el Registro de la Propiedad Intelectual en ningún momento denegó la solicitud de inscripción de la marca propuesta por ser engañosa, dado que este la declaró inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con los incisos c) y g) de la Ley de marcas.

Por otra parte, alega la recurrente la protección del principio de prioridad al que hace referencia el Convenio de París, obtenido en virtud de la solicitud de inscripción de la marca **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER** en clase 35 (Solicitud N° 88/504282) presentada en los Estados Unidos el 8/07/2019 y que negar la inscripción de una marca que cuenta con derecho de prioridad por un criterio subjetivo del examinador sin duda afectará el portafolio marcario de su representada. Sobre este agravio, es importante recordar a la apelante, que el derecho de prioridad nada tiene que ver con la distintividad de la marca, de hecho, el presentar o inscribir una marca en otros países en nada garantiza la inscripción en Costa Rica o en otro país, pues cabe recordar que el derecho marcario está sujeto al principio de territorialidad, y el registro de la marca **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER**, en Estados Unidos, no es abonable para lograr su registro como lo pretende. Sobre este punto la doctrina, que resulta de aplicación al caso costarricense, señala:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)" (Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse,

Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51).

Lo anterior, no implica otra cosa, que la solicitud en nuestro país se debe regir por las leyes y reglamentos nacionales, así como por el marco de calificación aplicable. Así las cosas, es necesario resaltar, que el reclamar el derecho de prioridad en Costa Rica, es un derecho que le asiste a la empresa solicitante y ahora apelante, por haber tramitado la marca en otro país, tal y como lo preceptúa el artículo 5 de la Ley de marcas, no obstante, es importante tener presente que el derecho de prioridad refiere a la fecha de presentación que se convalida una vez aceptada la prioridad, pero no lleva implícita la inscripción del signo, pues como se indicó, el derecho marcario se rige por el principio de territorialidad.

Respecto a que es inaceptable que el examinador rechace la marca de su representada, por ser esta una empresa de gran trayectoria y por la calidad de sus productos tanto a nivel nacional como internacional, como bien lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual, el renombre o trayectoria que una empresa pueda tener, no es un aspecto que de acuerdo con la legislación marcaria deba de considerarse para la inscripción de un signo, por lo que resulta irrelevante.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, cita legal y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **MOUSER ELECTRONICS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:39 horas del 18 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma a tenor de lo dispuesto por el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de marcas, denegándose la

solicitud de inscripción de la marca de servicios **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER**, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita legal y doctrina expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:37:39 horas del 18 de noviembre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **THE NEW PRODUCT INTRODUCTION LEADER**, en clase 35 de la nomenclatura internacional. 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 8039, y 29 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 02:02 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 02:53 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/10/2021 09:35 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 01:13 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2021 03:55 PM
Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva
TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. 00.60.69