



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0693-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR*”

MOUSER ELECTRONICS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-3391)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 333-2015

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1400-782, en representación de la compañía **MOUSER ELECTRONICS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, trece segundos del tres de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 21 de abril de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Mónica Dobles Elizondo**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios “*NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR*”, cuya traducción al español es “*Distribuidor de introducción de nuevo producto*”, en clases 9 y 35 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, en **clase 9**: “*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 claves para mantener en su lugar los componentes eléctricos, bobinas, bobinas de radiofrecuencia y de audiofrecuencia, conectores eléctricos y tomas de corriente, auriculares, fusibles, bloques de fusibles, clips de fusibles, porta fusibles, disipadores de calor eléctrico, estuches para cerramiento de instrumentos eléctricos, mandos de marcación eléctrica variable, medidores eléctricos, micrófonos, potenciómetros, relés eléctricos, resistencias, semiconductores, sirenas electrónicas, altavoces, interruptores eléctricos, paneles de terminales, transformadores y cables eléctricos” y en **clase 35**: “Servicio 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, venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de un sitio web de mercancía general en la red de telecomunicaciones global o local, los servicios en línea de tiendas al por menor y al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de catálogos de venta por correo, venta al por menor en servicios en línea y servicios de tienda al por mayor que ofrece los componentes electrónicos a través de teléfono, fax y correo, venta al por menor en línea y servicios de tiendas al por mayor que ofrece los componentes electrónicos”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, diecisiete minutos, trece segundos del tres de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto la **Licenciada Dobles Elizondo**, en la representación indicada, presentó recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.



CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto carece de la aptitud distintiva necesaria para diferenciar los productos y servicios que pretende proteger en las clases 09 y 35, ya que es una frase que debe dejarse a la libre disposición en el comercio, porque únicamente informa al consumidor que se trata de la distribución de un nuevo producto, siendo que el signo propuesto no es descriptivo de cualidades ni evocativo, dado lo cual contraviene lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante indica que su marca no es descriptiva, ya que no informa directamente sobre las características del producto o servicio, tampoco es de uso común ni genérica, ya que no es exclusivamente una denominación del lenguaje corriente, ni la designación del producto a que se refiere. Afirma que, si bien la marca tiene el significado “*Distribuidor de Introducción de Nuevo Producto*”, esto no quiere decir que sea la designación común para los productos y servicios identificados en la solicitud. Agrega que, efectivamente está prohibido



inscribir como marcas los elementos individuales que resulten genéricos, no así su conjunto, el cual en este caso forma en sí mismo un signo distintivo objeto de protección marcaria. Indica que la marca solicitada es sugestiva porque deja a la imaginación del consumidor que capte de qué se trata y por ello si es distintiva. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea revocada la resolución recurrida y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Advierte este Órgano de Alzada que tanto la parte solicitante como la Autoridad Registral coinciden en el criterio de que el signo “*NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR*” o “*Distribuidor de introducción de nuevo producto*”, no es descriptivo de las características de los productos y servicios que se pretende proteger en las clases 9 y 35. Siendo que el Registro deniega su inscripción con fundamento en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sin embargo, el carácter descriptivo, contemplado en el inciso d) de ese mismo artículo, establece que un signo tampoco puede acceder a la categoría de marca registrada, cuando consista en: “*d) [...] una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*”

De este modo, se determina que la frase que constituye la marca “*NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR*”, que el propio solicitante traduce al español como “*Distribuidor de introducción de nuevo producto*”, y siendo el inglés un idioma de enseñanza obligatoria en la secundaria en el país. Por ello, el consumidor promedio tendrá habilidades básicas para poder hacer la traducción de esta frase. Esta frase es de comprensión para el consumidor medio, ya que se trata de una frase que tiene sentido y que indica que la empresa de la que se trata es un distribuidor que introduce nuevos productos, sentido que se desprende de la lectura de la marca y de su observación global. De esta forma, considera este Tribunal que la frase podrá interpretarse como una descripción de las cualidades de los servicios y productos que se busca proteger. Es decir como que los mismos provienen de una empresa



dedicada a distribuir la introducción de nuevos productos. Por ello, se considera que la marca adolece de distintividad y será interpretada como una mera descripción de la empresa que distingue, como especializada en introducir nuevos productos y servicios. Esto viola lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de citas, por falta de distintividad.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo, sin desmembrarse, se encuentra que la misma está compuesta por elementos de uso común para cualquier producto nuevo que pretenda introducirse en el mercado. Estos elementos en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad, por tener un sentido claro sobre cualidades de la empresa que ofrece sus servicios. Con ello resulta que no se cumple el requisito básico de registrabilidad, ni con la razón de ser de los signos marcarios, sea, distinguir unos productos o servicios de otros similares que se encuentren a disposición del público en el mercado, lo que impide establecer alguna diferencia o especialidad, dado lo cual, no es posible conceder a la solicitante un derecho de exclusiva sobre ellos.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, trece segundos del tres de setiembre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho, por lo que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Mónica Dobles Elizondo**, en representación de **MOUSER ELECTRONICS INC** y en consecuencia se confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara ***SIN LUGAR*** el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Mónica Dobles Elizondo**, en representación de **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, trece segundos del tres de setiembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el signo ***“NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR”***. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74