

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0124-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “INNOVATION LAB”

MOUSER ELECTRONICS INC., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-8624)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0395-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas treinta minutos del diez de agosto del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1400-0782, apodera especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, sociedad organizada y existente en Estados Unidos de América, bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 1000 N. Main Street Mansfield, Texas 76063, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:25 horas del 09 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 02 de setiembre del 2016, la licenciada **Cristina López Garnier**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1152-0941, apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**INNOVATION LAB**” para proteger y distinguir: *“Servicios de promoción, principalmente, exhibición de nuevas ofertas de tecnología por parte de terceros; servicios promocionales, principalmente, exhibición de productos de construcción por parte de ingenieros; proporcionar*

un foro para que las empresas exhiban, muestren, demuestren y promuevan ideas, productos y servicios nuevos e innovadores”, en clase 35 internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:35:25 horas del 09 de febrero de 2017, resolvió 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 lo resuelto, la licenciada **Mónica Dobles Elizondo** en representación de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de febrero de 2017, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de Reglamento expresó agravios.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca se servicios “**INNOVATION**

LAB” presentada por la licenciada **Cristina López Garnier**, apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, para la protección de: *“Servicios de promoción, principalmente, exhibición de nuevas ofertas de tecnología por parte de terceros; servicios promocionales, principalmente, exhibición de productos de construcción por parte de ingenieros; proporcionar un foro para que las empresas exhiban, muestren, demuestren y promuevan ideas, productos y servicios nuevos e innovadores”*, en **clase 35** internacional. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de distintividad que permita al consumidor distinguir tanto los servicios como el origen empresarial, no siendo susceptible de inscripción, ya que los términos que la componen son de uso común en relación al giro comercial que se pretende proteger.

Respecto a los alegatos planteados por la representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación indica que la marca no es genérica ni descriptiva, lo que se pretende registrar es la combinación de términos creando un término distintivo, siendo que no existe otra marca que se llame de forma similar y lo que pretende es proteger servicios promocionales y de exhibición entre otros, indica además en cuanto al análisis del signo solicitado este debe realizarse en su conjunto de palabras, por cuanto **“INNOVATION LAB”** posee la características para convertirse en marca, añade jurisprudencia de este Tribunal en relación al artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a signos genéricos, descriptivos y solicita la aplicación del artículo 6 quinquies la cláusula “tal cual es” del Convenio de París.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 el signo 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 tratan 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 y 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.

Partiendo de lo señalado anteriormente, cabe mencionar, que los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 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.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad

intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.

Por lo anterior expuesto considera este Tribunal, que la denominación propuesta “**INNOVATION LAB**” para proteger y distinguir: “*Servicios de promoción, principalmente, exhibición de nuevas ofertas de tecnología por parte de terceros; servicios promocionales, principalmente, exhibición de productos de construcción por parte de ingenieros; proporcionar un foro para que las empresas exhiban, muestren, demuestren y promuevan ideas, productos y servicios nuevos e innovadores*”, en **clase 35** internacional, es una expresión compuesta de dos palabras, del término “INNOVATION” que traducido al español significa “INNOVACIÓN” y el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1281, la define como: “la acción y efecto de innovar, la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado; y la palabra en español “LAB” siendo un diminutivo de “LABORATORIO” que en el diccionario antes mencionado, en la página 1339, lo denomina como: “lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico”, estando el signo propuesto “**INNOVATION LAB**” formado por la combinación de palabras de uso común y genéricas, las cuales no son dables de exclusividad ya que son de uso en el comercio para el tipo de servicios que se solicita, aunado a ello describen el tipo de servicio del que se trata, por tal razón el servicio no puede ser individualizado, al no tener algún elemento que lo distinga. Nótese incluso que la misma empresa solicitante traduce su signo como “LABORATORIO DE INNOVACIÓN” y siendo que el signo se solicita para proteger servicios relacionados con la tecnología son palabras que no pueden ser apropiables por un único comerciante. Siendo que la marca de servicios “**INNOVATION LAB**” no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el

consumidor e identificado con el producto y las palabras que componen el signo solicitado no tienen ningún otro elemento que les de esa característica.

Considera este Tribunal que el signo solicitado “**INNOVATION LAB**” no se diferencia en cuanto a los servicios que ofrecen en la **clase 35** con respecto a los de su misma naturaleza, por lo que no cumple con las condiciones necesarias para su registración, ya que las palabras que conforman el signo, deben estar disponibles para todos los competidores que estén dedicados a la prestación de servicios similares en el mercado, de manera que el signo solicitado “**INNOVATION LAB**” no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas. De ahí que la marca propuesta quebranta el inciso **c) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, así como el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, que en cuanto al carácter distintivo indica: *la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.*

En cuanto a los agravios de la apelante, queda claro que el consumidor medio percibe el signo en su conjunto y este no puede determinar el origen empresarial del signo propuesto por estar compuesto exclusivamente de palabras genéricas y de uso común con relación a los servicios que ofrece la empresa solicitante, siendo que en el lenguaje corriente de estas palabras son una designación usual de los servicios que se pretende distinguir, por tal razón los términos que forman el signo propuesto no le otorgan suficiente aptitud distintiva requerida para su registro y siendo la distintividad una característica propia y esencial del signo, lo cual en el presente caso no se da, por cuanto “**INNOVATION LAB**” no se diferencia en relación a los servicios que pretende proteger, de los de su misma especie o naturaleza

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **Mónica Dobles Elizondo**, apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:25 horas del 09 de febrero de

2017, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**INNOVATION LAB**”, en **clase 35** de la clasificación internacional de Niza.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, apoderada especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:25 horas del 09 de febrero de 2017, la que en este acto debe *se confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**INNOVATION LAB**”, en **clases 35** de la clasificación internacional de Niza. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53