
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0424-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

AEROBOTS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9339)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0805-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y seis minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 109840695, en su condición de apoderada especial de la empresa **AEROBOTS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en PO Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:55 horas del 23 de junio de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de octubre de 2019, la representación de la empresa **AEROBOTS, INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial, la inscripción de la marca de fábrica  , en clase 12 de la

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Drones de uso civil, aparatos de locomoción aérea”.

Mediante resolución final dictada a las 15:01:55 horas del 23 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas, al resultar carente de distintividad con relación a los productos a proteger en clase 12 internacional, al amparo del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento manifestó como agravios lo siguiente; que el registrador al analizar el signo desmembró la marca propuesta, dejando de lado el examen en conjunto que se debe de realizar a esta, además no tomó en cuenta el diseño característico que posee el signo solicitado. Asimismo la marca no puede ser de ninguna manera valorada únicamente por el hecho de poseer la palabra AERO & BOTS, ya que su valoración en su conjunto presenta un claro y sustancial nivel distintivo.

Agrega la recurrente que la valoración realizada por el registrador en cuanto a los términos que conforman la marca es errónea, al calificarla como descriptiva y de ser así debería describir la cualidad común y genérica del producto, considerando la recurrente que el signo es evocativo o sugestivo respecto a los productos a comercializar, el hecho de ser un “bot” y poseer cualidades aéreas, hace que distinga particularidades abstractas de sus productos a proteger, más no la generalidad del mismo en la clase, al contar el tipo de productos con multiplicidad de variaciones.

Finalmente, la recurrente como sustento de sus alegatos, adiciona jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, mencionando el voto 95-2003, así

como jurisprudencia de este Tribunal aludiendo a los votos 0883-2015 y 0094-2016.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de 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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial

 **aerobots**

rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica , en clase 12 internacional, por cuanto el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva por conformarse en su parte denominativa de un término que no posee distintividad, resultando aplicable el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

De este modo, y para comenzar con el análisis, es necesario indicar que, el carácter distintivo se define como aquella particularidad que representa la función esencial de un signo, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

De ahí que, la finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme a su artículo 2 se definen 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”.

En el caso bajo estudio, resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan específicamente lo dispuesto en sus incisos c) y g), esto es, cuando consista exclusivamente en “...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” (**inciso c**), o, que carezca de la “...suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica” (**inciso g**).

Del artículo anterior se desprenden varias objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas; la primera por constituirse de términos que resulten de uso común o usual para los productos o servicios a los que refiere; la segunda que pueda causar confusión en el consumidor y, por último, no contar con suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección, pero todos en relación con los productos que se pretendan proteger, en este caso en la clase 12.

Bajo ese conocimiento, en el caso bajo examen se desprende que el signo marcario propuesto es de carácter mixto, compuesto por el término “**aerobots**”, escrito en una tipografía especial con letras color negro y en su parte inferior derecha cuenta con cinco paralelogramos en color negro. Desde esta perspectiva y tal como se indicó, el calificador además debe realizar su análisis en correlación con los productos que se pretenden proteger; para el caso concreto los

solicitados en clase 12 de la nomenclatura internacional, sean: “Drones de uso civil, aparatos de locomoción aérea”.



Tomando en consideración el cuadro legal expuesto, el signo pedido  , no proporciona la aptitud o carga distintiva necesaria con relación a los productos que pretende proteger y distinguir, por cuanto, el término “**aerobots**”, se define como: “...un robot aéreo normalmente utilizado en el contexto de sondas espaciales no tripuladas, o vehículos aéreos no tripulados...” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Aerobot>), dentro de los cuales se halla el dron o cualquier tipo de aeronave que vuela sin tripulación, haciendo que la marca propuesta en relación con los productos, cuente con una connotación genérica o de uso común, que impide ser apropiado o monopolizado por un solo comerciante.



De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado  , resulta inadmisibile por razones intrínsecas, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica del productos, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Es de mérito indicar, que el inciso c) del artículo 7 de citas, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos

técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**). A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por este tratadista en el libro indicado, página 68, tenemos, que “La palabra “Mesa” no es registrable para mesas, pero sí lo es para heladeras”, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el producto, como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir.



De tal forma, y partiendo de lo dicho anteriormente, el signo pretendido constituye una designación común o usual con un contenido ideológico general que comunica al consumidor el tipo de producto que se ofrece, no siendo posible su registración.

En cuanto al agravio manifestado por la apelante, respecto de que la marca propuesta es evocativa; este no es admisible. Cabe indicar al respecto, que este Tribunal no comparte tal posición, toda vez, que las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. En el caso bajo examen, el distintivo marcario solicitado es directamente genérico y descriptivo, no constituyendo un signo distintivo inscribible.

Respecto de la jurisprudencia mencionada por la recurrente, se debe indicar que, si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, las mismas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que, cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y que los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este Órgano Colegiado a tomar decisiones en uno u otro sentido.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este

aerobots 

Tribunal que la marca de fábrica solicitada  , para la clase 12 internacional, para proteger y distinguir: “Drones de uso civil, aparatos de locomoción aérea”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el producto que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **AEROBOTS, INC.**, en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto **se confirma**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **AEROBOTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:55 horas del 23 de junio de 2020 la cual, en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica

aerobots 

, en clase 12 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.69