



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0272-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ultra DIGITAL (DISEÑO)”

UNIÓN COMERCIAL DE COSTA RICA UNICOMER S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5244-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1067-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del diez de octubre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE COSTA RICA UNICOMER S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de junio de dos mil doce, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0833-0413, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ultra DIGITAL (DISEÑO)**”, en clase 09 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e*



instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; computadoras; extintores; accesorios y repuestos para los productos antes indicados”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de dos mil trece, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE COSTA RICA UNICOMER S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de dicha empresa, 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Alvarado Miranda, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos c), d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger (...). Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas (...). Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”*.

Por su parte, el apelante en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que en la visión de conjunto, la marca solicitada es suficientemente distintiva, además de no ser ésta una marca descriptiva ni engañosa. Indica al respecto que la marca que se pretende inscribir no es “ULTRA” ni “DIGITAL”, sino el diseño que en su conjunto posee todas las características y requisitos establecidos por ley para obtener su certificado de registro. Agrega que la palabra “ULTRA” es el elemento más sobresaliente de la marca y corresponde al elemento denominativo principal, sin la intención de expresar una idea de exceso, sino un signo de fantasía en relación con los productos protegidos en la clase 09, mientras que la palabra “DIGITAL” por su parte no resulta engañosa en lo absoluto para los productos protegidos, ya que ciertamente todos ellos son digitales, de acuerdo a las definiciones que contempla el diccionario de la Real Academia Española. Concluye que nos encontramos frente a una marca sugestiva o evocativa, que le sugiere al consumidor una característica de los productos a proteger. El signo “ULTRA DIGITAL” se compone de suficientes elementos distintivos, que



no describen los productos o engañan al consumidor, sino que lo obligan a relacionar los términos con los productos que protege, a través de un distintivo juego de palabras.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**ULTRA DIGITAL (DISEÑO)**” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ULTRA DIGITAL (DISEÑO)**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de



Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al ser en la marca que nos ocupa su parte preponderante la denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**ULTRA DIGITAL**”, y si bien es cierto como lo afirma la apelante, todos los productos que se pretenden proteger y distinguir son digitales, la marca tal y como está compuesta se convierte en sugestiva de una cualidad de los productos, el término “**ULTRA**” no lograría la distintividad necesaria para los productos en el mercado, el vocablo “**ULTRA**” según la Real Academia a Española antepuesto a algunos adjetivos, expresa idea de exceso, por lo que antepuesto al adjetivo “**DIGITAL**” se expresa la idea de productos con la característica de ir más allá de lo digital. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:



“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por los Licenciados **Kristel Faith Neurohr** y **José Antonio Muñoz Fonseca** como representantes de la empresa solicitante y recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ULTRA DIGITAL (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto de los productos que protegería y distinguiría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los productos que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**ULTRA DIGITAL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE COSTA RICA UNICOMER S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual en este acto 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE COSTA RICA UNICOMER S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y siete minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ULTRA DIGITAL (DISEÑO)**”,



en clase 09 de la nomenclatura 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 para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55