



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0539-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca: “DISEÑO”

ABRO INDUSTRIES INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2012-1884)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1069-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado de la compañía **ABRO INDUSTRIES INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 3580 Blackthorn Court, South Bend, Indiana 46628, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos veintiséis segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de febrero de dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado de la compañía **ABRO INDUSTRIES INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



de comercio para proteger y distinguir: en **clase 03** internacional “*Limpiador de carburador y estárter*”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y seis minutos diez segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud que conforme al artículo 7 inciso g) no puede ser inscribible el signo por falta de distintividad

TERCERO. En resolución dictada a las catorce horas con treinta y tres minutos veintiséis segundos del dos de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente, lo siguiente “(...) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de mayo de dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado de la compañía **ABRO INDUSTRIES INC** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la Marca “**DISEÑO**” ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que la marca analizada en su conjunto carece de la distintividad necesaria para obtener protección registral, ya que la marca al analizarla como un todo resulta ser un signo compuesto por un diseño que es el usual para proteger los productos de “*Limpiador de carburador y estárter*”, por lo que considera que no pueden ser apropiadas por un particular y por ende el signo propuesto no tiene la capacidad necesaria para obtener protección registral por asociarse a las prohibiciones del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el signo distintivo debe analizarse de forma conjunta, siendo esa la manera en que lo percibe el consumidor medio, y que lo percibe como un todo y no se detiene a analizar los detalles, agrega que en el presente caso, estamos frente a un signo que está compuesto por un cilindro con un carburador, con una disposición de colores azul, gris, negro, plateado y dorado, que al ser considerados en su conjunto brindan una idea definida y concreta al consumidor, identificándolo con los productos que protege.

CUARTO. CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

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

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el



signo solicitado al analizarlo como un todo resulta ser un signo compuesto por un diseño que es el usual para proteger los productos solicitados en clase 03 internacional “*Limpiador de carburador y estárter*” por lo que no puede ser apropiados por un particular, y por ende el signo propuesto no tiene la capacidad necesaria para obtener protección registral, conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, siendo inadmisibles por razones intrínsecas.



Respecto a los agravios del solicitante en cuanto indica que el signo solicitado al ser considerado en su conjunto brindan una idea definida y concreta al consumidor, identificándolo con los productos que protege, los mismos deben rechazarse en virtud de que tal y como quedó indicado el signo carece de la necesaria distintividad, incurriendo en las prohibiciones por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas señalada.

En cuanto a la distintividad el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado son conocidos por la población, y que se relacionan directamente con los servicios solicitados.

Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 03 internacional “*Limpiador de carburador y estárter*”, toda vez que en el presente caso el signo marcario resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger siendo inadmisibile por razones intrínsecas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **ABRO INDUSTRIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.



QUINTO. 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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado de la compañía **ABRO INDUSTRIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos veintiséis segundos del dos de mayo de dos mil doce, la que se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33