

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0227-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO DE TRES RAYAS A ZAPATO”

Adidas AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 8763-05)

VOTO N° 1092 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en representación de ADIDAS AG., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Adi-Dassler-Platz uno-dos, noventa y un mil setenta y cuatro Herzogenaurach, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:54:20 horas del 10 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de noviembre de dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 9-012-480, en representación de ADIDAS AG., formuló la solicitud de inscripción de la siguiente marca de fábrica y de comercio:



(diseño de la figura de un zapato deportivo con tres rayas a un lado que van de los cordones a la suela), en la clase 25, para proteger ropa, calzado, artículos para la cabeza. Protección que fue limitada a zapatos, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad

Industrial el 20 de abril de 2006.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:54:20 horas del 10 de diciembre de 2008, resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas, así, como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde e 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de noviembre de 1994, **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”

TERCERO: Que Marianella Arias Chacón, en representación de ADIDAS AG., interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:54:20 horas del 10 de diciembre de 2008. Alegando que el Registro no tomó en cuenta que el elemento dominante de la marca son las rayas en el costado del zapato, las cuales con marcas famosas en el mundo y que ya se encuentran inscritas en nuestro país.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:41:49 del 6 de febrero de 2009, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

QUINTO: Que ante la audiencia conferida por este Tribunal el recurrente alegó, en contra de la resolución recurrida, que la marca solicitada tiene suficiente distintividad, obtenida de las “tres rayas” que caracterizan los productos Adidas que son el elemento dominante en la marca, que no es un simple diseño de un zapato común por cuanto contiene las “tres rayas” propias de la marca dicha, que el Registro hizo un análisis simple, rápido y sin el cuidado debido, lo cual se denota en el punto VII de los Considerandos, pues hace referencia a un “pantalón” cuando lo que se conoce en este expediente en un diseño de “zapato”. Que el diseño de “tres rayas” en

diferentes prendas deportivas se encuentra inscrito en diversos países incluyendo Costa Rica; que el diseño “DE TRES RAYAS A ZAPATO”, tiene notoriedad.

SEXTO. Que en 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió prueba para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las nueve horas con quince minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve, la cual he tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución y es la que consta a folios 128 a 142.


SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Con este carácter se enlistan los siguientes:

1) Que el diseño de “tres rayas” en diferentes prendas deportivas se encuentra inscrito en diversos países incluyendo Costa Rica.

2) Que el diseño: , sea una marca notoria.

CUARTO: ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la

marca: , argumentando que el signo marcario propuesto representa la forma usual del producto que se pretende proteger, sea un zapato, por lo que carece de aptitud distintiva; que el diseño propuesto es conocido por la población como la forma usual de ese tipo de zapato; y que el diseño del signo como tal no es notorio, sino la marca ADIDAS. Por lo anterior, resolvió rechazando la inscripción por no cumplirse con los requisitos de distintividad, originalidad y novedad, y por considerar que se transgrede el artículo sétimo literales a) y g), de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, en cuanto a las “Marcas inadmisibles por razones intrínsecas”.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE RETENDE INSCRIBIR. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio , los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

(...)

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

(...)”.

“Artículo 2. Definiciones. – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...)

Marca 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”.

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, manifestándose ésta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7 ° y 8 ° de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos, que la marca de fábrica y comercio solicitada:



, representa la figura de un zapato deportivo con tres rayas a un lado que van de los cordones a la suela, y como bien lo apunta el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, la forma del zapato es común a este tipo de calzado deportivo, por lo que no goza de aptitud distintiva intrínseca. Alega el recurrente que las “tres rayas” son una marca notoria y que aporta suficiente distintividad, no obstante debemos dejar en claro que la marca que se solicita registrar no es la de las “tres rayas” misma que ya goza de protección, sino el diseño del zapato deportivo acompañado de esas tres rayas, y al pretenderse proteger precisamente **calzado**, su inscripción violentaría lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 citado, por cuanto con uno de los elementos de la marca, se estaría protegiendo “La forma usual o corriente del producto”.

Resulta oportuno agregar, en cuanto a la supuesta notoriedad de la marca cuyo registro se pretende, que toda la prueba aportada al expediente se refiere a la notoriedad de la marca Adidas como tal, y no al diseño puntual sometido a calificación.

SEXTO: Cabe señalar, que el apelante, en su escrito de expresión de agravios destaca, que el diseño de “tres rayas” en diferentes prendas deportivas se encuentra inscrito en diversos países incluyendo Costa Rica, lo anterior, además de ser un hecho que no se puede tener por demostrado con vista en los autos, no implica que el Registro **a quo**, ni este Tribunal estén obligados a permitir la inscripción de la marca solicitada, ya que no se debe dejar de lado la existencia del principio de independencia de la inscripción de las marcas, consagrado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, alega el recurrente que el Registro hizo un análisis simple, rápido y sin el cuidado debido, lo cual se denota en el punto VII de los Considerandos, pues hace referencia a un “**pantalón**” cuando lo que se conoce en este expediente en un diseño de “**zapato**”, lo anterior no es un asunto que considere este Tribunal como causal para resolver en un sentido contrario a la resolución recurrida, toda vez que la referencia a “pantalón” en lugar de “zapato” en el considerando señalado, es evidentemente un error material, una simple equivocación que no vicia en nada la manifestación de la voluntad del Registro ni la correcta motivación y fundamentación que se aprecia en la resolución conocida en alzada, máxime si se toma en cuenta, que en el resto de la resolución se hace la correcta identificación de cuál es la marca que se está conociendo, sea la de “**zapato**”.

SÉTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en representación de ADIDAS AG., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:54:20 horas del 10 de diciembre de 2008, la cual se confirma.

OCTAVO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 Marianella Arias Chacón, en representación de ADIDAS AG., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:54:20 horas del 10 de diciembre de 2008, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53