

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0936-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “WORK TOOLS (DISEÑO)”

José Antonio Gamboa Vázquez como Apoderado de Gabriel Maximiliano Marconi,

Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 371-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1199-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas del dieciséis de diciembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-461-0803, en su condición de Apoderado Especial del señor **Gabriel Maximiliano Marconi**, mayor, soltero, Comerciante, ciudadano argentino, documento de identidad No. 22.873.998, con domicilio en Calle Bariloche 1046, esquina Gaona Colectora Sur – Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con un minuto y cincuenta y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de enero de dos mil nueve, el Licenciado **José Antonio Vázquez Gamboa**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**WORK**

TOOLS (DISEÑO)”, en clases 07 y 09 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“máquinas, motores (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos”*; y *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro, (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con un minuto y cincuenta y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil nueve, 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 tres de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en representación del señor **Gabriel Maximiliano Marconi**, apeló la resolución referida, expresando 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 el Juez Suárez Baltodano, 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, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas. El Registro consideró que: *“(...) visto el presente expediente, y basados en la doctrina y jurisprudencia señalada anteriormente, se determina que: a) el signo propuesto se compone de palabras de uso común en relación con los productos a proteger, las mismas son indicativas y descriptivas de las características de los mismos; por lo que no ostentan la suficiente distintividad que le permita obtener la protección registral; b) que el signo propuesto analizado en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos descriptivos, cuyo significado es conocido por la población costarricense. (...)”*.

Por su parte, alega la parte apelante que no comparte el criterio del Registro, toda vez que para llegar a esa conclusión la señora registradora única y exclusivamente se limita a hacer un análisis de la parte denominativa de la marca, sin analizar la marca solicitada como un todo, es decir debe analizarse en forma conjunta tanto el diseño como las palabras que la conforman, para determinar si la marca es susceptible o no de registrarse, ya que en este tipo de marcas que tiene un diseño y además parte denominativa, la marca en sí es un conjunto y no puede verse en forma aislada por un lado el diseño y por otro la parte denominativa, como lo hace erróneamente la resolución que ahora se recurre. Agrega que por otra parte, la marca se ha solicitado para proteger diferentes productos en las clases 07 y 09 internacionales, por lo que

no es posible llegar a una conclusión ligera y sin fundamento alguno, como lo hace la señora Registradora en la resolución apelada, al indicar que la marca es descriptiva de los productos a ser protegidos, sin entrar a analizar la marca en comparación con cada uno de los productos que se ha solicitado proteger, concluye que la resolución recurrida no indica ni especifica en forma alguna, el por qué la marca es considerada descriptiva en cuanto a los productos que se han solicitado proteger y que dicha marca debe ser analizada integralmente y no por separado como equivocadamente lo hace el Registro, lo cual la hace novedosa y distintiva; además el registro marcario goza de una diseño que le permite ese grado de distintividad y asimismo menciona que la marca se encuentra inscrita en Argentina, para proteger todos los productos comprendidos en la clase 07.

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 **“WORK TOOLS (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 comercio “WOK TOOLS (DISEÑO)”, en clases 07 y 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.

Valga acotar también, que el Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia que en una marca del tipo mixta debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar la distintividad, ya que el consumidor utilizará este elemento, si aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir con ella en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. (Ver Voto No. 352-2008 de las 10:15 horas del 14 de julio de 2008 y Voto No. 166-2010 de las 8:30 horas de 22 de febrero de 2010, ambos dictados por este Tribunal). Al ser poco distintivos los elementos del diseño en su

conjunto, el análisis debe versar por lo tanto en la distintividad del término **“WORK TOOLS”**.

Del análisis hecho anteriormente se determinó que la marca mixta de comercio **“WORK TOOLS (DISEÑO)”**, por su efecto en el diseño de la misma resulta ser centrado en los términos **“WORK TOOLS”**, quedando casi imperceptible su diseño. Por esa razón se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción, en virtud de una ojeada sencilla, es **“WORK TOOLS”**, términos que traducidos al español significan **“HERRAMIENTAS DE TRABAJO”**, característica que se encuentra presente en los productos que se pretenden distinguir con éstos, a saber instrumentos agrícolas, científicos, etc. 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, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. 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 el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez** en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta del señor **Gabriel Maximiliano Marconi**, 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 comercio **“WORK TOOLS (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, por resultar descriptiva respecto de los productos que protegería, 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 inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de comercio solicitada **“WORK TOOLS (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir los productos ya indicados en las clases 07 y 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 el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Gabriel Maximiliano Marconi**, contra la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con un minuto y cincuenta y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil nueve, 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 el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Gabriel Maximiliano Marconi**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con un minuto y cincuenta y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55