

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0313-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*HOME DECORATORS COLLECTION*”

HOMER TLC INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9946-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1274-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **HOMER TLC, INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de octubre de 2010, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas, solicitó el registro de la marca “**Home Decorators Collection**”, siendo la traducción al español de cada uno de los términos “*home*” es casa, hogar, morada, “*decorators*” es decoradores, adornistas, artistas y “*collection*” es colección, conjunto, para distinguir y proteger “*alfombras*”, en **Clase 27** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 12 de abril de 2011, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la condición indicada, presentó recurso de apelación contra la resolución referida y en vista de que el mismo fue admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza lo solicitado por considerar que el signo propuesto vulnera los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que está constituido por términos que se relacionan directamente con la decoración de casas, siendo que lo protegido serían alfombras. Afirma que la acepción

“Home Decorators Collection” transmite una idea muy clara de lo que se trata, dado lo cual resulta carente de distintividad y puede causar engaño o confusión en el consumidor en cuanto a las características y origen de los productos que se desea proteger.

Por su parte, el apelante manifiesta que con el signo propuesto no se pretende engañar al público, pues el producto a proteger son alfombras, siendo que “Home Decorators Collection” no define en sí mismo ningún producto. La marca propuesta, si bien es cierto puede tener un contenido conceptual, no es aplicable en relación con los productos a proteger y por ello es novedosa y distintiva, por cuanto no califica o evoca esos productos y por el contrario se presenta de manera única y llamativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, presentes en el mercado. Estos motivos intrínsecos, en líneas generales, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y es en aplicación de sus incisos g) y j) que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca solicitada.

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto de los productos o servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, o cuando pueda causar engaño o confusión respecto de su naturaleza, cualidades, modo de fabricación, o cualquier otra característica, de lo que resulta claro 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).

Dicho lo anterior, considera este Tribunal, que los términos **home (casa), decorators (decoraciones) y collection (conjunto o colección)** relacionan en forma directa el objeto de protección en este caso, sea alfombras, ya que éstas son utilizadas, precisamente, para la decoración. Así, el signo propuesto no muestra ninguna novedad u originalidad que le confiera una distinción especial y con ello fuerce la atención del consumidor hacia esas alfombras y no otras que puedan ser comercializadas o distribuidas por otro competidor. Se puede imprimir en la mente del consumidor la idea de que las alfombras son exclusivas para uso en el hogar, lo que no necesariamente es real, por cuanto, el objeto de protección solicitado es genérico (alfombras en general), y en este caso, puede inducir a engaño sobre la aptitud para el empleo o el consumo.

Por lo anterior, considera este Tribunal, que debe declararse sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, **Homer TLC, S. A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil once.



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa solicitante, **Homer TLC, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil once, la cual en este acto 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55