



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0058-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR”

MOUSER ELECTRONICS INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6440)

Marcas y otros signos distintivos

Voto No. 493-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las doce horas del veintiuno de mayo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, quien es mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1400-0782, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y ocho minutos y diecinueve segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de julio de dos mil catorce, por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, de calidades y en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR**”, para proteger y distinguir en **Clase 39**: “*servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y ocho minutos diecinueve segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, 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 11 de diciembre de 2014, la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en representación de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos cuya traducción es **“DISTRIBUIDOR DE INTRODUCCIÓN DE NUEVO PRODUCTO”**, y resulta ser sin duda una marca compleja,



que difícilmente puede el consumidor retenerla en la mente, ni mucho menos ofrecerle algún elemento que le otorgue aptitud distintiva, en relación a los servicios que pretende proteger y distinguir. Agrega que dicha combinación de palabras si bien no resultan ser genéricas, descriptivas o la forma común o usual de denominar a los servicios que se pretenden proteger y distinguir si es una frase de libre disposición utilizada en el mercado para comercializar un producto, es decir, le informa de manera clara al consumidor la introducción y distribución de un nuevo producto en el mercado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente señala en su escrito de agravios que la marca solicitada no es de uso común, ni descriptiva ni genérica. Señala que el signo propuesto no es exclusivamente una designación común para los servicios que se pretenden proteger, ni tampoco adolece de distintividad y que hay que recordar la jurisprudencia y el derecho de marcas en cuanto a que la valoración de una marca es en su conjunto no por elementos aislados. Concluye que la marca propuesta se encuentra actualmente aceptada en Estados Unidos y que en dicho país no se consideró que fuera genérica ni que adoleciera de distintividad y que aunado a lo anterior dicho signo ha sido solicitado y se encuentra en trámite de registro en aproximadamente 30 países.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 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 o servicio que se pretende proteger y distinguir**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados y 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, el siguiente:

*“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 presente caso el signo solicitado **“NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR”** cuyo significado es **“DISTRIBUIDOR DE INTRODUCCIÓN DE NUEVO PRODUCTO”**, frase que tal y como lo indica el Registro en relación a sus servicios no ofrece ninguna aptitud distintiva, porque el consumidor sabe con certeza su traducción pues las mismas ya son conocidas en el mundo del mercadeo y publicidad de nuevos productos, es decir, si saben el significado y el hecho de que sea presentado en idioma inglés no le otorga aptitud distintiva, ya que su traducción es simple y conocida en el medio.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto a los agravios de la apelante relativos a que el signo solicitado no es de uso común ni descriptivo ni genérico lleva razón y en virtud de ello no infringe los incisos c) y d) del artículo



7 de la Ley de Marcas, más no ocurre lo mismo con el inciso g) ibídem. Al respecto estos agravios deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado, las frases contenidas en el signo solicitado, en la mayoría de ocasiones son utilizadas como frases comerciales o publicitarias que aunque no refieran a un signo registrado, apropiarse de la misma serían otorgarle una ventaja sobre otros que están en igualdad de condiciones comerciales y empresariales en el ámbito del mercadeo y la publicidad de los servicios de distribución en el sector de componentes electrónicos. Por otra parte en cuanto al alegato de que la marca solicitada es evocativa porque solo le da una idea al consumidor que se trata de una marca relacionada con estos servicios, se debe señalar que no es precisamente que sea evocativa, sino que es una frase usual o muy habitual en ese medio, además por su extensión no resulta fácil para el consumidor retener en su mente toda la parte denominativa, careciendo de la distintividad y además muy utilizada en ese medio por lo que ser apropiada en forma individual sería otorgarle una ventaja sobre el resto de competidores.

En lo que tocante a los agravios sobre que la marca propuesta se encuentra actualmente aceptada en Estados Unidos y que en dicho país no se consideró que fuera genérica ni que adoleciera de distintividad y que aunado a lo anterior dicho signo ha sido solicitado y se encuentra en trámite de registro en aproximadamente 30 países; este Tribunal debe indicarle a la aquí apelante que dichos agravios no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren en trámite de registro o registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y ocho minutos y diecinueve segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, 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, No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MOUSER ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y ocho minutos y diecinueve segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado “**NEW PRODUCT INTRODUCTION DISTRIBUTOR**”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55