



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0840 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio Figurativa 

**SOCIÉTÉ BIC**, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-7513)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 536-2016

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta , en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SOCIÉTÉ BIC** , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del nueve de octubre de dos mil quince.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de agosto de 2015, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su



condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 16 para proteger y distinguir: “*Lápices con mina de grafito*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del nueve de octubre de dos mil quince, 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 26 de octubre de 2015, el licenciado licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SOCIÉTÉ BIC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.



**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 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, ya que el distintivo marcario solicitado indica con plena claridad que el producto a proteger es un lápiz que con o sin mina de grafito sigue siendo la figura genérica de un lápiz no pudiendo el consumidor diferenciar un lápiz con mina de grafito de otro si se refiere a la figura del producto existiendo otros de igual naturaleza en el mercado, incurriendo en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas.

Por su parte, la apelante señala que la marca no contraviene los criterios del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, indica que se solicita la protección del “*diseño de un anillo de color anaranjado que rodea la punta de la mina del lápiz*”, y que el diseño y el color del lápiz no se reivindicán, por lo que argumenta que no puede el Registro señalar que el signo carece de distintividad porque el aro de color naranja es característico y exclusivo únicamente de los lápices de grafito marca BIC, agrega que el análisis del “aro anaranjado” recae en analizar si el mismo es original y característico con respecto a los productos de la clase 16 especificados en la solicitud inicial, el cual cumple con el requisito de marca.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** 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 que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su



registración, respecto de otros productos 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:

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

*(...)*

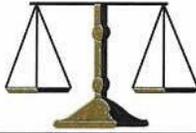
*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*

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, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos, “*Lápices con mina de grafito*”, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

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.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada inciso g), considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad, ya



que se pretende proteger con el diseño  “*Lápices con mina de grafito*” y el aro al hacerle punta no representa una característica que pueda distinguir un lápiz de otros que pudieran añadir colores a sus presentaciones; el que sea necesario hacerle punta para lograr el efecto deseado, surge luego **de comprar el lápiz**, pero no una característica visible a priori que determine un factor distintivo que afecte la decisión de consumo, la cual si bien, podría tener otro tipo de protección a nivel industrial, no le alcanza para demostrar una distintividad para protección marcaria.

En cuanto a los agravios indica la recurrente que se solicita la protección del “*diseño de un anillo de color anaranjado que rodea la punta de la mina del lápiz*”, nótese que la recurrente presenta en su solicitud inicial el aro anaranjado colocado en la mina de un lápiz como parte integral, siendo que conforme al artículo 18 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así será como lo verá el consumidor medio en el mercado, por esa razón aunque en su alegato pretenda alegar que la distintividad deviene sobre el aro color anaranjado, éste no distingue al lápiz, ya que sigue siendo un lápiz igual como el resto de su mismo género que están en el mercado, lo cual no resulta ser determinante para el consumidor para la selección del producto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SOCIÉTÉ BIC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del nueve de octubre de dos mil quince, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial para este acto de la compañía **SOCIÉTÉ BIC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del nueve de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**