



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0113-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*TURNING KNOWLEWDGE INTO SOLUTIONS*”

FORT WAYNE METALS RESEARCH PRODUCTS CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-8264)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 549-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alfredo Fournier Beeche**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad 1-275-726, en representación de **FORT WAYNE METALS RESEARCH PRODUCTS CORP.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de 2013, el Licenciado **Alfredo Fournier Beeche**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica “***TURNING KNOWLEWDGE INTO SOLUTIONS***”, quien lo traduce como “***TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO EN SOLUCIONES***”, en **Clase 6** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Alambre, alambre de metal, alambre de grado médico para su uso en la fabricación de dispositivos médicos, barras de metal común y metal compuesto*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido y por ello 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 Mora Cordero, 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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción al signo solicitado por considerar que está compuesto por términos comunes en el comercio y la extensión de la frase “**TURNING KNOWLEWDGE INTO SOLUTIONS**”, traducida como “**TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO EN SOLUCIONES**”, hace que sea poco retenida en la mente del consumidor y por ello carece de distintividad en relación a los productos que desea proteger en Clase 6, dado lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



La representación de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios manifiesta que la marca propuesta, al ser analizada como un todo si es distintiva y sujeto de registro. Afirma que no es un signo al que usualmente estamos acostumbrados, pero que si es sujeto de derecho marcario, tal como lo determinó la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América al otorgarle dos registros. Advierte que si bien el registro en otras legislaciones no obliga a su inscripción en Costa Rica, si es un indicativo de que en otros países se ha encontrado mérito suficiente para admitirla, lo que debería servir de guía para su registro en nuestro país. Agrega que no está solicitando una marca nueva, sino el registro de una marca ya registrada en los Estados Unidos, para así consolidar su derecho en Costa Rica.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en indicar que para registrar un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios a proteger de otros, de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que sean puestos en el mercado por otros empresarios. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Y es que como ha reiterado este Tribunal la distintividad “ es aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros que se ofrecen



en el mercado, haciendo posible que el consumidor medio los pueda diferenciar sin que se confunda, pudiendo obtener el producto deseado.” La marca solicitada “***TURNING KNOWLEWDGE INTO SOLUTIONS***”, traducida como “***TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO EN SOLUCIONES***”, es una frase que lejos de dar la idea de productos, tiende a crear en la mente del consumidor, cuando la vea, que lo que va a obtener es un método, sugerencias o ideas de cómo llegar a solucionar algo o que le facilite alguna actividad, pero no a obtener un producto. En este sentido, con la marca solicitada no se cumple el fin primordial de la marca que es el permitir distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificarlos frente a los de su misma especie o clase.

De este modo, una vez analizado el signo propuesto a la luz de la normativa citada, advierte este Tribunal que la marca “***TURNING KNOWLEWDGE INTO SOLUTIONS***”, traducida por el solicitante como “***TRANSFORMAR EL CONOCIMIENTO EN SOLUCIONES***”, no tiene ninguna distintividad para diferenciar los productos que pretende distinguir de otros similares que se encuentren en el mercado. Dado lo anterior el signo pretendido violenta lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y por ello no es posible acceder a su registro.

De conformidad con las anteriores consideraciones, coincide esta Autoridad de Alzada con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de la marca solicitada y por ello declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Alfredo Fournier Beeche**, en representación de la empresa **FORT WAYNE METALS RESEARCH PRODUCTS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, la cual 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 Alfredo Fournier Beeche**, en representación de la empresa **FORT WAYNE METALS RESEARCH PRODUCTS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro del signo ***“TURNING KNOWLEWDGE INTO SOLUTIONS”***. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55