



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0233-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “*SATELLITE WAVE GPS*”

CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9730-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 752-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas del quince de octubre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872 , cédula identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos y cinco segundos del tres de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 06 de noviembre de 2014, el Licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***SATELLITE WAVE GPS***”, para proteger y distinguir en clase 14: Relojes con un sistema satelital de rastreo en el tiempo GPS (Sistema de posicionamiento satelital).

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:32:20 horas del 12 de noviembre del 2014 el



Registro de la Propiedad Industrial indicó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y cuatro minutos y cinco segundos del tres de febrero 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. [...]*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2015, **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 26 de junio de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN



APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto por razones intrínsecas al considerar que se encuentra inmerso dentro de las causales de inadmisibilidad d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas:

“Se tiene que tener claro que el sistema GPS o SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, consiste en un sistema de navegación por satélite, que permite encontrar la posición o ubicación de lugares, personas y objetos en todo el mundo. Esta función se logra por medio de ondas satelitales, que son ondas electromagnéticas que se envían de la tierra al satélite y este las remite a receptores terrestres, en este caso, un reloj con GPS.

*Como podemos observar, SATELLITE WAVE GPS, utiliza palabras que **describen una característica** de la función del producto a proteger, le está diciendo al consumidor que el reloj posee un GPS que funciona mediante una onda satelital, y por lo tanto, no posee distintividad, puesto que no es posible tener propiedad sobre palabras que **describen una función**.*

La distintividad en un signo se establece como una característica propia y esencial en la marca y simultáneamente se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción, ya que su función principal es que el consumidor pueda diferenciar un producto y servicio entre otros de su misma especie o clase; así como identificar y diferenciar un origen empresarial.

Los términos SATELLITE WAVE GPS, estos al ser descriptivos de una función, se consideran de libre disposición y por lo tanto no pueden ser apropiados por los comerciantes cuyos productos poseen la característica de tener incorporado un GPS que funciona por medio de información que corre por medio de ondas satelitales”.

Además, considera que el registro del signo obstaculizaría la libre competencia entre los empresarios, por lo que también violenta el inciso k) del artículo 8 de la ley de rito.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta, en lo que interesa: *“que existe como*



antecedente el registro de la marca “SATELLITE WAVE”, por lo que es evidente que el registrador a la hora de realizar el examen, no tomo en cuenta el antecedente registral casi idéntico, lo único que se agregó es GPS para darle carácter distintivo al de la marca ya inscrita. La marca solicitada será percibida por el consumidor como un término de fantasía por lo que es susceptible de inscripción para distinguir los productos pretendidos. Si bien es cierto la marca solicitada puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable directamente en relación con los productos y servicios que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que la hace original y distintiva; la marca ni es confusionista no define en realidad ningún producto, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una combinación de palabras sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada y en ello consiste su originalidad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO. Nuestra legislación define como marca: *“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 [artículo 2 ley de marcas]”*. De la anterior definición, se extrae como requisito para acceder el registro, la distintividad del signo marcario.

Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones por motivos intrínsecos, que es la capacidad de los signos de distinguir los productos o servicios respectivos, y no confundirse con ellos ni con sus cualidades o atributos. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

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

[...]



d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

[...]”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte únicamente **descriptiva** de alguna de las características del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la autoridad registral, pues de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo “**SATELLITE WAVE GPS**”, para proteger y distinguir: “*Relojes con un sistema satelital de rastreo en el tiempo GPS (Sistema de posicionamiento satelital)*”, por cuanto, el signo solicitado informa las características, cualidades, atributos y uso de los productos a distinguir, en este caso relojes, es claro que el signo pretendido es el nombre de la característica principal de estos relojes, que sirven para dar una ubicación geográfica exacta del lugar donde se utilicen mediante satélite y el sistema GPS.

El signo pretendido transmite directamente al consumidor la información del producto que distingue, información en cuanto a su utilización, ya que está conformado por una frase que es claramente percibida por el consumidor medio en el área de adquisición de relojes con esa tecnología. A pesar de estar en otro idioma, el solicitante aporta la traducción de cada vocablo, SATELLITE [SATELITE], WAVE [ONDA] y GPS [SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL], lo que evidencia que la frase es totalmente descriptiva de la característica funcional de los relojes. Sumado a esto el acrónimo GPS, describe totalmente la característica



específica del producto, que no es más que brindar una posición exacta en el tiempo y espacio geográfico, utilizada en relojes, en automóviles, computadoras, etc., reconocida por la mayoría de consumidores en la actualidad, por lo que no puede ser apropiable por un solo comerciante.

Indica el solicitante que se trata de un signo de fantasía, argumento totalmente errado, ya que una marca de fantasía es aquella que no tiene contenido conceptual para el consumidor medio, es una marca que no tiene significado alguno, no evoca concepto alguno, este tipo de marcas son bastante distintivas ya que se alejan totalmente del producto a distinguir, en este caso el signo pretendido describe una característica esencial del producto, por ende evoca claramente un contenido semántico, inequívoco para el consumidor con relación a los productos a distinguir.

A criterio de este Tribunal, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme a los incisos citados, el signo no tiene distintividad, ya que las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, la frase es una descripción de la función de los relojes, siendo palabras descriptivas que con relación a los productos no lo distinguen de otros de su misma especie en el comercio.

Por lo expuesto, considera este Órgano que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

El hecho que el solicitante cuente con un registro previo no es vinculante para el caso de marras, ya que cada caso debe examinarse conforme a la información que consta en la publicidad registral que arroja la solicitud del signo pretendido. Un registro previo no da derecho de inscribir un signo que contravenga las causales de inadmisibilidad intrínsecas aquí



desarrolladas.

Además de las causales intrínsecas citadas el Registro indica que el signo pretendido violenta el inciso k) del artículo 8 de la ley de marcas, que se refiere a la prohibición relacionada con el registro de signos tendientes a perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

En ese sentido de permitirse el registro de signos descriptivos y carentes de distintividad, se violentaría la libre disponibilidad de esos términos en el sector comercial pertinente, se privaría a los comerciantes de poder describir sus productos, atentándose contra el derecho de los consumidores a ser informados. El imperativo de libre disponibilidad, constituye el fundamento de la prohibición de registro de la diversidad de signos que carecen de actitud distintiva, encontrándose dentro esta categoría los descriptivos. Por ende, resulta aplicable en el caso concreto el inciso k) del artículo 8 de la ley de rito, es una obligación del Registro y de este Tribunal velar por los derechos de los consumidores en materia marcaria.

Por lo antes citado los argumentos del recurrente no son de recibo en vista que el signo pretendido resulta descriptivo, falta de distintividad y su registro privaría a la competencia de describir productos similares en la publicidad de sus productos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos y cinco segundos del tres de febrero de dos mil quince, la que 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, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos y cinco segundos del tres de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“SATELLITE WAVE GPS”**, para proteger y distinguir en clase 14: Relojes con un sistema satelital de rastreo en el tiempo GPS (Sistema de posicionamiento satelital). 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**