



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0168-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “**RELIANT RELIABLE STOPPING POWER**”

BRAKE PARTS INC. LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-9511)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0957-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en calidad de apoderado de **BRAKE PARTS INC. LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. El licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2014 solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**RELIANT RELIABLE STOPPING POWER**”, denominación que traduce al español como “DEPENDIENTE CONFiable FRENADO PODER”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Partes de frenos para vehículos terrestres, a saber, cilindros para frenos centrales (master), embragues, tambores para frenos, cilindros para frenos, almohadillas para frenos, zapatas para frenos, rotores para frenos, calibradores para frenos, discos para frenos, líneas de frenos para vehículos,*



revestimientos para frenos, partes estructurales de frenos para vehículos, sistemas de frenos para vehículos, cilindros para ruedas, mangueras para frenos, cables para frenos y embragues, platos de fricción, aislantes de fricción, platos separadores”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil quince, resolvió rechazar la solicitud de registro presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **BRAKE PARTS INC. LLC.**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 a 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 del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción propuesta por considerar que “**RELIANT RELIABLE STOPPING POWER**” contraviene lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, porque es un signo muy extenso y difícil de recordar, en razón de ello el consumidor no lo retendrá



por la dificultad que provocan los términos que lo componen. Por lo anterior, carece de la distintividad necesaria para lograr diferenciar los productos, que con él se pretende proteger, de otros de su misma especie o clase.

Por su parte, la parte apelante indica que su marca es perfectamente inscribible, que cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Marcas. Manifiesta que el criterio del Registro para denegarla resulta subjetivo y no se aplica correctamente la ley, porque no es una razón jurídica la afirmación de que no tiene aptitud distintiva porque es una marca muy larga, con muchos términos y por eso no será recordada por el consumidor. Agrega el recurrente que su marca se encuentra inscrita y solicitada en muchos países alrededor del mundo, incluyendo la OAMI. Con fundamento en dichos alegatos solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos describe en su artículo 7 las causales intrínsecas que impiden que un signo pueda acceder a la categoría de marca registrada. Con relación a ello, para el presente asunto 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 a lo expuesto, establece claramente la Ley de Marcas que ningún signo puede ser registrado si resulta únicamente descriptivo de características y si no tiene la suficiente distintividad respecto del producto o servicio al cual se aplica.



En este sentido, la propuesta que se hace de este signo resulta ser una marca compleja, que en su conjunto no brinda al producto la distintividad que se requiere para su inscripción. Lo anterior se evidencia porque al analizarla como un todo, es claro que se compone únicamente por palabras que le dan cualidades a los productos que se pretende proteger, toda vez que el signo “**RELIANT RELIABLE STOPPING POWER**” -traducido por el solicitante como “**DEPENDIENTE CONFIABLE FRENADO PODER**”- en relación con el objeto de protección propuesto, referido en general a frenos y partes de frenos, tales como: *cilindros, embragues, tambores, almohadillas, zapatas, rotores, calibradores, discos, mangueras, cables, platos de fricción, etc.*, son términos que describen y les dan cualidades o características específicas, como son confiable y poder, sin contener algún elemento que produzca la distintividad que se impregne en la mente del consumidor y por ello no cumple este requisito .

Y es que, de todas las palabras que componen el signo ninguna hace que el consumidor medio distinga alguna especialidad del producto propuesto, es decir no se genera ningún recuerdo especial o diferente, que resulte distintivo y le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, de conformidad con los incisos d) y g) transcritos al inicio de este considerando.

En otro orden de ideas, respecto del alegato de la representación de la empresa recurrente, de que el signo ha sido inscrito y solicitado en muchos países del mundo, debe recordar que no tiene carácter vinculante para el análisis de registrabilidad en Costa Rica, el hecho de que el signo haya logrado su inscripción en otras latitudes, pues los razonamientos utilizados en cada país o jurisdicción deben valorarse con criterios de territorialidad.

De conformidad con todo lo expuesto, considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil quince, se encuentra ajustada a derecho, por ello declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**,



representante de **BRAKE PARTS INC. LLC.**, y en consecuencia se confirma la resolución venida en Alzada.

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, 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 **BRAKE PARTS INC. LLC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del nueve de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el signo solicitado **“RELIANT RELIABLE STOPPING POWER”**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74