
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0260-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



ERICK SAENZ ARCE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-480

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0342-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el empresario Erick Sáenz Arce, cédula de identidad 1-1129-0363, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:44 horas del 20 de mayo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El empresario Sáenz Arce presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en **clase 37** servicio de instalación de vidrios en ventanas y puertas, así como muebles de vidrio.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción por considerar que se transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el solicitante lo apeló y expuso como agravios:

1. El Registro de la Propiedad intelectual no se refirió a los motivos dados respecto a que la marca debe ser registrada, tampoco analizó la prueba aportada y no fundamenta las razones por las cuales el signo pretendido no puede ser inscrito, únicamente se refiere a la legislación aplicable.
2. Desde 2009 utiliza el nombre comercial “VIDRIOTICO”, compuesto por un solo término, que se encuentra consolidado y es ampliamente reconocido en el país por su nombre y logo, relacionado a una empresa dedicada hace años a la instalación de vidrios, razón por la cual el signo solicitado distingue sus servicios; además, hasta tanto no se emita la publicación del correspondiente edicto no se puede saber con certeza de la existencia de otras empresas que posean el mismo nombre y se opongan a la inscripción pretendida.

3. En cuanto al término “TICO”, a pesar de ser considerado de uso generalizado en el territorio nacional, al unirse con la palabra “VIDRIO” crean un nuevo vocablo inexistente y que es producto de su creación, el cual ha distinguido a su empresa por trece años.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Ante el rechazo con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, el apelante alega que su signo es susceptible de protección marcaria y específicamente hace mención del principal elemento que es la distintividad.

El artículo antes indicado establece los impedimentos a la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca propuesta y el listado de productos o servicios, dentro de ese numeral específicamente en sus incisos d) y g), se impide la inscripción de un signo marcario cuando consista: 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; y g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

El artículo 2 de la Ley de marcas define a 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.

Ese carácter distintivo permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor conocer el origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Bajo ese marco legal, lo procedente es analizar si realmente la marca pretendida en su conjunto  , cuenta o no con la distintividad necesaria para acceder a su registro respecto a los servicios solicitados en clase 37.

Vemos entonces, que la combinación gramatical de la etiqueta solicitada  , utiliza en su conformación términos de uso común, que podrían atribuirle al consumidor proyectar la idea o características del servicio a prestar, mostrando una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión para este. Pero bajo una correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos para el otorgamiento de la categoría de marca registrada, se impone que el funcionario que los califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esta perspectiva ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento para su registro, tomando en cuenta todos los elementos que serán efectivamente percibidos por el consumidor como parte de la marca, pues este lo distinguirá a la hora de ejercer su

acto de consumo, en pocas palabras adaptar la teoría de visión de conjunto como lo recomienda la moderna doctrina marcario.

La teoría de la visión en conjunto es un parámetro para determinar la inscripción o rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo que cada denominación reclamada implica un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza, semejanzas, diferencias, productos o servicios pretendidos, pero sobre todo y para el caso que nos ocupa se hace el estudio desde la óptica de una etiqueta, que conlleva un conjunto de elementos de los cuales algunos son de uso común o necesarios para el comercio, lo que supone al operador jurídico hacer uso de su potestad analítica para establecer cuales elementos hacen posible que ese signo pueda acceder a la publicidad registral.

El artículo 28 de la Ley de marcas indica:

Artículo 28-Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

El distintivo marcario solicitado  se logra situar dentro de las marcas reguladas por el artículo 28 de la ley de marcas, si bien se constituye por los términos (VIDRIO - TICO) de uso común o necesario en el comercio del vidrio en Costa Rica, si analizamos el signo bajo la visión en conjunto se observa que cuenta con la figura de tres rectángulos ubicados verticalmente al lado izquierdo de color café, amarillo y azul, además posee una figura de fondo más oscura la cual es atravesada por un especie de rayo de luz; por lo tanto, vista la marca en todo su conjunto le proporciona una carga diferencial suficiente al ser original y novedosa, lo que hace posible que

el signo sea distintivo para los servicios en la clase 37 que se pretende distinguir, por lo que no contraviene lo establecido en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Erick Sáenz Arce en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:44 horas del 20 de mayo de 2022, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

eu/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS DE SERVICIO

TE: MARCAS MIXTAS

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS DISNTINTIVOS

TNR: 00.43.47