



RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2023-0436-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA:



DPI IMPORTS, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2023-7882)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0038-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintiún minutos del veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa DPI Imports, Inc., sociedad organizada y conformada de acuerdo a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 90 Spence Street, Bay Shore, New York 11706, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:18:38 del 27 de octubre de 2023.



Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa DPI



Imports, Inc., solicitó el registro de la marca para proteger y distinguir en clase 25 prendas de vestir, a saber, abrigos, chaquetas, cinturones, guantes, sombreros, gorras, calcetería, jeans, trajes sudaderos, camisas sudaderas, pantalones sudaderos, prendas para el cuello, pantalones, parkas, ponchos, suéteres, impermeables (capotes), pijamas, batas, camisas, calcetines, trajes cortos, trajes de baño, camisetas, ropa interior, bufandas y chalecos; calzado, todos los anteriores productos son utilizados para la protección en contra de las condiciones del clima.

Mediante resolución de las 07:18:38 del 27 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo tiene falta de distintividad, está compuesto en su totalidad de términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa DPI Imports, Inc., apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:



1. El distintivo sí cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es una marca que sí es distintiva. La marca es una construcción original y novedosa para distinguir productos en clase 25 de la nomenclatura internacional.
2. El análisis realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual no cumple con el precepto marcario de que las marcas deben ser analizadas como un todo, tomando en cuenta el origen empresarial de las marcas y su creador, el Registro procedió a dividir la marca.
3. El signo no resulta ser genérico o conformado por un término de uso común como se sugiere y mucho menos descriptivo, no estamos ante una marca engañosa pues no les impregnará imágenes equivocadas a los consumidores.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función



esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos g) y d), agregado por este Tribunal, del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:

Artículo 7.- **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 la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente



aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas*, 2007, págs. 29 y 30).



Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

...La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.... (Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115).



En lo que respecta al signo  es claro que es atributivo de cualidades. Los productos por proteger son utilizados para la protección en contra de las condiciones del clima, en ese sentido les está dando una característica que en relación con la marca solicitada clase 25 que es **Weatherproof**, que significa “resistente a la intemperie” los describe, y al producirse esta se configura la falta de distintividad. Bajo esa concepción se incurre no solo en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en el inciso g) del artículo 7 antes citado, sino también, en la señalada en el inciso d) de ese mismo artículo, al describir cualidades de los productos, sin ningún otro elemento en el conjunto marcario que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria



para una posible inscripción.

Cabe indicar que los términos que conforman el signo pedido aparte de **Weatherproof**, tales como original, vintage y desde 1948, pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva para poder obtener su registro; es necesario la inclusión de otro término u elemento dentro de este conjunto que limite la generalidad y descripción de los productos que se pretenden proteger.

Por consiguiente, se rechazan los agravios del apelante en cuanto a que estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la propuesta



, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase



25 de la nomenclatura internacional, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida para acceder a la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **DP Imports, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:18:38 del 27 de octubre de 2023, la que se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa DP Imports, Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:18:38 del 27 de octubre de 2023, la que en este acto SE CONFIRMA para que se deniegue la



inscripción del signo en clase 25 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74