

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0477-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo PRIMA

Marcas y otros signos

Sur Química Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 862-07)

VOTO N° 1039-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y cuatro-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Sur Química Internacional S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, cédula jurídica costarricense número tres-cero doce-treinta mil ochocientos diecinueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:29:10 horas del 27 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2007, el Licenciado Gonzalo Vargas Acosta, representando a la empresa Duwest Recubrimientos S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica del signo PRIMA, en clase 2 de la clasificación internacional, para distinguir colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias

tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores, material de recubrimiento.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 11 de agosto de 2008, el Licenciado Max Doninelli Peralta representando a la empresa Sur Química Internacional S.A. se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:29:10 horas del 27 de enero de 2009, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de marzo de 2009, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se va a resolver el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo PRIMA no colisiona con los signos inscritos de la empresa oponente, por lo que puede ser inscrito. Por su parte, el apelante indica que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, y que las marcas de su representada son notorias.

TERCERO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO. Analizado el signo en su conjunto, encuentra este Tribunal que éste, más allá de un problema acerca de su aptitud extrínseca para convertirse en una marca registrada, se encuentra inmerso en una prohibición intrínseca, en el sentido que la denominación que conforma el signo, es un término que califica los productos a proteger, lo cual es sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas que indica:

“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. (...)”

Este Tribunal en reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto a la prohibición de registrar signos, que en sí mismos califiquen o atribuyan cualidades a los productos o servicios que protegen. A los efectos se cita el Voto N° 441-2008 de las 14:00 del 28 de agosto de 2008, que en lo que interesa establece:

“...el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de

que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

| <i>PRODUCTOS</i> |
|---|
| <i><u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u></i> |

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o

servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio; lo que si prohíbe dicho inciso, es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características.

De acuerdo a la 22^{ava} edición del Diccionario de la Lengua Española, consultada en su versión en línea en la dirección electrónica www.rae.es, las dos primeras acepciones de la palabra prima o primo, según se use en femenino o masculino, son los adjetivos calificativos “primero” y “primoroso, excelente”. Así, **PRIMA** es una palabra que de forma exclusiva describe una característica deseable en los productos propuestos, sea la de ser los primeros o excelentes, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, lo cual le impide acceder al registro tal y como se solicita. Es por estas razones y no por las expuestas por el apelante, que el Tribunal considera que el signo **PRIMA** propuesto para su inscripción, no puede acceder a su registración, por contener intrínsecamente un problema que lo impide al ser un **adjetivo calificativo** de los productos a proteger.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **PRIMA** no es susceptible de ser registrado como marca, por ser descriptivo de cualidades acerca de los productos a distinguir, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado, pero por las razones expuestas en esta resolución, debiendo revocarse la venida en alzada y en su lugar se deniega el registro solicitado.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Max Doninelli Peralta en representación de la empresa Sur Química Internacional S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintinueve minutos y diez segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca y en su lugar se deniega el registro de la marca **PRIMA** solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLE

TNR: 00.60.74