



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0661-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “POWERMORE“

MTD PRODUCTS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2014-3073).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 137 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del cinco de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y ocho ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MTD PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veintinueve minutos quince segundos del veintidós de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de abril de dos mil catorce, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en su condición de apoderado de la sociedad **MTD PRODUCTS INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**POWERMORE**” en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Motores para máquinas de cultivar jardines y césped; cortadoras de césped; sopladores eléctricos para detritos de césped; herramientas eléctricas para el césped y el jardín, a saber; astilladoras; herramientas eléctricas para el*



césped y el jardín, a saber trituradoras; máquinas eléctricas para cortar y astillar troncos para leña: cultivadoras eléctricas de césped y jardín; máquinas cortacésped con asiento.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas veintinueve minutos quince segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, dispuso “ [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil catorce, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la sociedad **MTD PRODUCTS INC** , presenta recurso de apelación.

CUARTO. 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, 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 mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada



“**POWERMORE**” dado que el signo marcario está constituido por términos que en el idioma inglés son de uso común y no se requiere de conocimiento profundo del idioma para acceder a su significado o pronunciación, por lo que no ostentan la distintividad necesaria para su debida inscripción. La distintividad resulta ser una característica fundamental que debe ostentar todo signo, señalando el a quo que el signo es descriptivo de características de los productos, engañoso ya que no necesariamente los mismos posean más poder que los demás dentro del mismo mercado y por lo tanto es falto de distintividad.

Por su parte, en sus alegatos, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que el signo solicitado “**POWERMORE**”, está compuesto por las palabras “**POWER**” y “**MORE**” y que al ser ambas en idioma extranjero considera que el consumidor medio no apreciará que se trata de palabras unidas, sino de un conjunto denominativo con carácter de fantasía.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su inscripción, por otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están regulados en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“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.

j)Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

En el caso analizado, el signo “**POWERMORE**” es denominativo y se compone de una palabra compuesta por dos términos: **POWER** y **MORE** en idioma inglés, nótese que la palabra “**POWER**” significa poder y “**MORE**” más, de forma que “**POWERMORE**” se traduce al español como “**MAS PODER**”. De esta forma la marca deja la idea en el consumidor que los productos que protegen poseen mayor o más poder o potencia, ya que la potencia es una cualidad deseada en máquinas para cortar zacate, trituradoras y otros productos similares, ya que el poder de sus motores permiten llevar a cabo su función con mayor eficacia.

Tal y como quedó indicado, la palabra “**POWERMORE**” no le otorga al signo marcario ningún elemento que le otorgue distintividad, ya que de forma inmediata describe una característica buscada por el consumidor, para los productos de la lista; esto se deriva de la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, razón por la cual considera este Tribunal que al signo solicitado le es aplicable el inciso g) del artículo 7 señalado, además la denominación “**POWERMORE**” resulta únicamente descriptiva, por lo que viola además el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas.



Respecto de los agravios del apelante, relativos a que el signo solicitado “**POWERMORE**”, está compuesto por las palabras “**POWER**” y “**MORE**” y que al ser ambas en idioma extranjero considera que el consumidor medio no apreciará que se trata de palabras unidas, sino de un conjunto denominativo con carácter de fantasía, dichos alegatos deben ser rechazados, ya que como se indicó, palabras “**POWER**” y “**MORE**” tienen un significado en inglés que se relaciona directamente con las cualidades esperadas de los productos a marcar. Por ello la marca no posee distintividad e incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d) y g).

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MTD PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veintinueve minutos quince segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MTD PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veintinueve



minutos quince segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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 par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55