

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0235-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “MAS FUERTE (Diseño)”

Population Services International, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2830-04)

VOTO N° 174-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del tres de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor de edad, casada, abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **Population Services International**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, y domiciliada en Washington D.C., Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con doce minutos y veintiséis segundos del treinta de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa Population Services International, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**MAS FUERTE (Diseño)**”, en Clase 10 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “condones”.

II.- Que por resolución dictada a las catorce horas con doce minutos y veintiséis segundos del treinta de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)” (Las negritas son del original).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la sociedad Population Services International, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el trece de octubre de dos mil cinco expresó agravios.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. **MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.(...)

SEGUNDO. **CAUSAL IMPROCEDENTE EN LO QUE CONCIERNE AL SIGNO SOLICITADO.** El inciso c) citado, se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en Costa Rica. Para este Tribunal, lleva razón la apelante al argumentar que el signo solicitado **“MAS FUERTE (Diseño)”**, no es la forma de llamar en Costa Rica a los “condones”, es decir, preservativos o profilácticos, que es como también se denomina a ese artículo de anticoncepción, por lo que la causal del inciso c) no es aplicable al caso concreto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por lo expuesto, se tiene, entonces, que el rechazo de la inscripción del signo solicitado, no puede basarse válidamente en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

TERCERO. DESCRIPTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. El inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas citado, prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir. Ahora bien, en el caso del signo solicitado, **“MAS FUERTE (Diseño)”**, cada una de las palabras que comprende su elemento denominativo, tiene un significado conocido y concreto, pues de acuerdo con las primeras acepciones de tales vocablos, recogidas en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, **“más”** es un adverbio que en su primera y más elemental acepción, *“Denota idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad expresa o sobreentendida[...]*”; y **“fuerte”** es un adjetivo que en su acepción principal significa *“Que tiene resistencia[...]*”, ocurriendo que por su naturaleza calificativa, son palabras que describirían una eventual característica del objeto al que están referidas.

Como se deduce de lo expuesto, cada una de las palabras citadas, vistas por sí mismas, y también ligadas entre ellas como se propone en el signo solicitado, puede servir para describir una característica de los productos, “condones”, que se ampararían con tal marca, pues una condición obvia que los consumidores buscarían en un profiláctico, es que tengan una fuerza superior, esto es, que sean resistentes a su uso, o lo que viene siendo lo mismo, que sean “fuertes” o “más fuertes”, lo cual hace que el signo pedido, **“MAS FUERTE (Diseño)”**, en lo que concierne a su elemento denominativo, no tenga la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues por resultar claramente descriptivo de una característica (cierta o no) de los productos a proteger, ve desvanecida su distintividad requerida por la Ley.

En ese sentido, es oportuna una cita del Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las 9:30 horas del 12 de mayo del año en curso, donde analizando el carácter descriptivo del signo “SUPERIOR”, se consideró lo siguiente:

*“(…) teniendo a la vista el signo cuya inscripción se pretende, **“SUPERIOR”**, resulta acertado traer a colación una vieja sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, cuando todavía conocía por jerarquía impropia de esta materia. Dicho órgano jurisdiccional resolvió en su **Voto N° 716-93**, dictado a las 14:30 horas del 12 de marzo de 1993, en lo que interesa, lo siguiente:*

‘ (….) III.- Concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en

*el sentido de que la señal de propaganda ‘Guaro cacique, la nobleza de una calidad superior’, no es registrable (...). Lo anterior por cuanto ‘Guaro’ es un término de uso común con el que se denomina un determinado tipo de licor y sirve para indicar la naturaleza del producto que se pretende promocionar; y por otra parte, siguiendo el orden de las palabras y el sentido en que está utilizada la palabra ‘superior’ no puede entenderse como referida a ‘Cacique’ sino a ‘calidad’, por lo que el lema propuesto **da una idea clara y significativa de que lo expresado es precisamente que el producto a promocionar es de gran calidad o mejor calidad que otros de su género.** Todo lo anterior, lleva a confirmar la resolución apelada...’ (Los subrayados y la negrita no son del original).*

“ La vigencia de ese criterio no ha perdido actualidad. La palabra “**superior**”, que es la misma que se pretende registrar, “**SUPERIOR**”, se **trata, simple y llanamente, de un adjetivo calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad,** y al asociarla al giro de los productos que se protegería, el “**cemento Pórtland**”, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género. Como tan sólo esa circunstancia rebasa lo sugestivo para caer, según se ha dicho, en lo descriptivo (véase en igual sentido el Voto N° 635-93, dictado por al citada Sección Tercera a las 9:30 horas del 1° de marzo de 1993), resulta absolutamente prohibida la utilización de “**SUPERIOR**” como derecho marcario, tal como lo dispone el literal **d)** del artículo 7° de la **Ley de Marcas** (...)

“(...) El signo “**SUPERIOR**” no se trataría de una marca novedosa, original y distintiva, y ni siquiera evocativa; por el contrario, sería una marca descriptiva, por ser un evidente calificativo de los productos que se protegerían, y a la vez, llevaría a confusión acerca de la verdadera y real naturaleza (calidad) de los productos que protegería. (La reproducción que antecede es literal).

Huelga destacar que el análisis de fondo efectuado por este Tribunal en esa oportunidad, es aplicable al caso bajo examen, toda vez que el factor tópico del signo “**MAS FUERTE (Diseño)**”, es decir, su elemento denominativo, es claramente descriptivo de una presunta característica del producto a proteger, lo cual no se adecua a la normativa pertinente.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de características propias del producto a proteger, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Population Services International, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con doce minutos y veintiséis segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

QUINTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la empresa Population Services International, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con doce minutos y veintiséis segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca