

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0806-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo FASTBRACES

Oralect Licensing Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5367)

Marcas y otros signos

VOTO N° 300-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veintiséis de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Oralect Licensing Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, veintitrés segundos del tres de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de junio del dos mil catorce, la Licenciada Arias Chacón, representando a la empresa Oralect Licensing Ltd., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **FASTBRACES**, en clase 44 de la clasificación internacional para distinguir servicios dentales y de ortodoncia.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las catorce horas, dieciséis minutos, veintitrés segundos del tres de setiembre de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre del dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, veintiún minutos, diecinueve segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las once horas, veintiún minutos, veinte segundos, ambas del tres de octubre de dos mil catorce.

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

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto está desprovisto de aptitud distintiva respecto de los servicios que pretenden distinguir, rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente argumenta que la palabra FASTBRACES no tiene un significado propio y es de fantasía, por lo que no se induce al consumidor en error, además en otras jurisdicciones ha sido así reconocida y otorgada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) 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 atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos c), d) y g):

“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. (...)”

La marca propuesta es del tipo literal, sea la palabra FASTBRACES, en donde la solicitante indica que es un término de fantasía y por ende sin traducción. Sobre este argumento, cabe acotar que la interpretación del signo que se solicita registrar y se encuentra en idioma distinto al español, debe hacerse de acuerdo a lo que gramaticalmente se entenderá de él de acuerdo a su propia construcción y a su relación con los productos y/o servicios solicitados. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula desde una

perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf], ya desde el año 1825 nuestro país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población como palabras referidas a un tipo específico de aparato utilizado para corregir problemas de orientación en los dientes, sean los frenillos (BRACES), y a que el resultado deseado con su uso se dará rápido (FAST), que al relacionarse con los servicios propuestos (dentales, ortodoncia), claramente el consumidor entiende que el aparato y dicha característica están relacionados a ellos, siendo que el uso de FAST no logra darle aptitud distintiva suficiente al signo como para superar la objeción (en dicho sentido ver los Votos de este Tribunal 0096, 0295 y 0920 todos de 2013).

En su escrito de interposición de recurso, la apelante manifiesta que el signo pedido es de fantasía. Sobre tal argumento, cabe indicar que las marcas de fantasía son las que no preexisten, y son creadas a efectos de convertirse en una marca registrada. Más, a la vista del signo propuesto, se entiende que no puede acogerse la argumentación de la apelante, ya que el signo solicitado está compuesto por palabras comunes del idioma inglés que tan solo fueron unidas en forma gramaticalmente inteligible por el consumidor, el cual podrá entender su significado sin mayor elucubración y de una forma más bien sencilla.

Tan solo resta a este Tribunal indicar que sobre los registros acordados en otros países, el hecho de que en ellos se haya considerado al signo registrable no impone al Estado costarricense el arribar a la misma solución, todo en virtud del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario y que la misma apelante reconoce en su escrito de interposición de agravios.

Así, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, ha de impedírsele acceder al registro tal y como se solicita.

Por lo anteriormente considerado, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y APELANTE. Si bien los escritos de solicitud inicial (folio 1) y contestación de audiencia (folio 17) se identificó correctamente a la empresa solicitante de acuerdo al poder aportado (folio 3), sea ORALECT LICENSING, LTD., en el escrito de interposición de la apelación se indicó a ésta como ORACLE LICENSING, LTD. (folio 38), y en el de sustanciación del recurso como ORALET LICENSING, LTD. (folio 50); lo cual, si bien para efectos de la presente resolución es considerado por este Tribunal como un error material sin mayor trascendencia para lo que finalmente se resuelve, en otro contexto procedimental podría tener repercusiones contrarias a los intereses de la empresa, por lo que se llama la atención a sus representantes sobre el cuidado que ha de tenerse a la hora de redactar los escritos que con peticiones se dirigen a la Administración Registral.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación

interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa Oralect Licensing Ltd., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, veintitrés segundos del tres de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de registro como marca del signo FASTBRACES. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS MIXTAS

TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00.43.99

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.74

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.59

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69