



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0298-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SO GOOD (diseño)

Marcas y otros signos

Australasian Conference Association Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13452-07)

VOTO N° 856-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cincuenta minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de Australasian Conference Association Limited, organizada y existente bajo las leyes de Australia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:01:48 horas del 15 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2007, la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a Australasian Conference Association Limited, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir bebidas a base de soya, bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas y jugos de frutas que contienen soya, jugos de vegetales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:01:48 horas del 15 de diciembre de 2008, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2009, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, 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 rechaza el registro



solicitado por encontrar que el signo es atributivo de características y falta de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que el signo es original y novedoso, y que incluye términos que ya se han utilizado en la construcción de marcas inscritas en Costa Rica.

TERCERO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO. Analizado el signo en su conjunto, encuentra este Tribunal que éste cae una prohibición intrínseca, sea en la de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la 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:

(...)

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. (...)”

Como antecedente volvemos a citar el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“Tenemos que 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 predicen 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).

PRODUCTOS

<p><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></p>

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. En el presente caso,  es un diseño que contiene una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática inglesa, que de forma exclusiva describe una característica deseable en los productos propuestos, sea la de ser muy buenos, 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. El diseño que compone al signo, por su sencillez, no sobrepasa la idea transmitida acerca de la bondad de los productos, por lo que no abona a favor de la deseada aptitud distintiva que deben de poseer los signos presentados para registro; todo lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto más allá de la mera descripción de características, le impide acceder al registro tal y como se solicita.

CUARTO. SOBRE LA NOVEDAD Y ORIGINALIDAD Y EL REGISTRO DE OTROS SIGNOS SIMILARES AL AQUÍ SOLICITADO. Los alegatos de la apelación consisten en indicar que si hay originalidad y novedad, y que ya existen registradas marcas que usan los elementos planteados. Sin embargo, el análisis de originalidad y novedad están referidos a la aptitud distintiva extrínseca del signo, la cual no se ha cuestionado acá, sino que más bien se ha rechazado el registro por carecer el signo de aptitud distintiva intrínseca; también, ha de recordarse que cada solicitud y registro se tramita y otorga de acuerdo a sus particulares características y marco de calificación aplicable al momento de su tramitación, por lo que otros registros no pueden constituirse en antecedentes válidos para permitir el registro ahora solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo

no puede ser registrado como marca,



por ser un signo que únicamente describe características acerca de los productos a distinguir, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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 sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de Australasian Conference Association Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:48 horas del 15 de diciembre de 2008, la cual se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74