

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0246-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “INTERCEPTOR”**

**BASF AKTIENGESELLSCHAFT, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3951-05)**

***VOTO N° 057-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, treinta minutos del once de febrero de dos mil ocho.**

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Carl-Bosch-Strasse treinta y ocho, Ludwigshafen am Rhein, Alemania, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, once segundos del doce de setiembre de dos mil seis.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

**“INTERCEPTOR”**

para proteger y distinguir en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, insecticidas, redes tratadas para atrapar mosquitos.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución emitida a las nueve horas, cuarenta minutos, once segundos del doce de setiembre de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

**TERCERO.** Que en fecha diecisiete de abril de dos mil siete, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida.

**CUARTO.** 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 Jiménez Sancho; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho probado, que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial de la empresa **BASF AKTIEMGESELLSCHAFT** (folios 28 a 31 ).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

**TERCERO. FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA RECURRENTE.** La resolución final venida en alzada, utiliza como fundamento jurídico del rechazo a la solicitud de inscripción, los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, considerando que el signo **“INTERCEPTOR”**, está constituido por un término descriptivo, carente de distintividad, en relación con los productos a proteger, por lo que en definitiva, carece de aptitud distintiva.

Contra este razonamiento, alega el representante de la sociedad apelante en su expresión de agravios, que la marca **“INTERCEPTOR”** es perfectamente inscribible por ser una marca de fantasía, que si bien es cierto corresponde a una palabra que se encuentra en el Diccionario de habla española, no hay una relación directa entre los productos que se desean proteger y la marca solicitada, que no está calificando los productos, que ni siquiera es una idea sugestiva de lo que se protegerá, que es novedosa y no resulta confusionista, porque no define en sí misma ningún producto que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente, y por lo tanto, no es descriptiva.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El primer argumento dado por el Registro para el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“INTERCEPTOR”**, es el contenido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

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

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)*”

Al respecto, resulta importante destacar que la aptitud distintiva de una marca, constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor lo pueda distinguir eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión, por lo que resulta ser una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca. A contrario sensu, podemos afirmar que una marca carece de aptitud distintiva cuando: “... *informa directamente acerca de las características del producto o del servicio*” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001, p.132).

Dicha característica de distintividad, encuentra su fundamento normativo en el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual al definir el término marca, la considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*”.

Asimismo, el Registro fundamenta la improcedencia de la inscripción del signo propuesto, en la disposición contenida en el inciso d) del artículo 7 antes mencionado, que dice:

*“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.*

*(...)”*

En el presente caso, considera este Tribunal que si bien, la marca solicitada “**INTERCEPTOR**”, tal y como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial, tiene un significado conocido y concreto, pues de acuerdo con la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, “interceptor” significa “*Que intercepta. Dicho especialmente de un avión de gran velocidad: Destinado a interceptar los del enemigo*”, contrario a lo resuelto por el Registro a quo, posee suficiente aptitud distintiva, toda vez que el término solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza de los productos que pretende distinguir, ni en modo alguno describe las características de dichos productos a proteger y distinguir; a saber: insecticidas y redes tratadas para atrapar mosquitos. Nótese que la denominación “interceptor”, no es una característica genérica del grupo de productos que son ofrecidos en el mercado por los distintos fabricantes y distribuidores de insecticidas y redes tratadas para atrapar mosquitos, lo que hace que la marca solicitada sí posea suficiente aptitud distintiva, por lo que la aplicación de las causales indicadas por el Registro como motivo de rechazo, no pueden ser compartidas por este Tribunal.

Para este Tribunal el signo solicitado, lejos de realizar una descripción directa o inmediata de las características de los productos, resulta ser un término sugestivo para el público consumidor, existiendo una delgada línea que divide a los signos sugestivos de los signos descriptivos de características. En el presente caso, a pesar de que el Registro consideró que “**INTERCEPTOR**” está en el lado de los signos descriptivos, para este Tribunal dicho

signo se mantiene en la zona de los signos evocativos, lo cual lo hace elegible para ser inscrito, toda vez que de conformidad con la doctrina: *“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables.”* (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, página 34), por lo que bajo los términos anteriores, puede concluirse que lo alegado por la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios debe acogerse.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Encontrando este Tribunal que intrínsecamente, el signo propuesto cumple con las condiciones debidas para poder convertirse en un registro de marca, debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, once segundos del doce de setiembre de dos mil seis, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo **“INTERCEPTOR”**, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, once segundos del doce de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el

trámite de inscripción del signo solicitado, si otro motivo ajeno a los aquí analizados no lo impidiere. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a. i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde y el Lic. Luis Jiménez Sáncho, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución por encontrarse participando en actividades oficiales fuera del país. -----



### **Descriptores**

- **Requisitos de inscripción de la marca**
  - **TG: Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR: 00.42.05**