



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0620-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio: “COMBO-PACK (DISEÑO)”

POPULATION SERVICES INTERNATIONAL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3321-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0080-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veinte de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el por la Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, en su calidad de apoderado especial de la compañía **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos con cinco segundos del veintidós de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de abril de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su calidad de apoderado especial de la compañía **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL**, organizada y existente conforme a las leyes del estado de Carolina del Norte, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “COMBO-PACK”

DISEÑO:



En **clase 10** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger: “*Condomes*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos con cinco segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la compañía **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL**, interpone para el día 07 de agosto de 2014, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución dictada a las nueve horas, veinticinco minutos con ocho segundos del once de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y nulidad concomitante interpuesto, [...].*” Y mediante el auto de las nueve horas, veinticinco minutos con nueve segundos del once de agosto de dos mil catorce, dispuso: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMBO-PACK (DISEÑO)**” en **clase 10** internacional, presentada por la compañía **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL**, al determinar que el signo marcario propuesto carece de actitud distintiva al estar conformados por términos de libre disposición en el mercado, y en consecuencia recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no siendo posible así otorgar su protección registral.

Por su parte, el representante de **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL** a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 07 de agosto de 2014, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las trece horas y treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a entrar a emitir nuestras consideraciones de fondo es de merito señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.



No obstante, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en atención a las siguientes consideraciones:

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro del cual nos interesa:

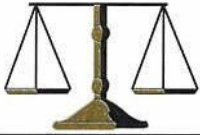
“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].” (Negrita no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, **de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será**. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de inscripción, **si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente**.

Para el caso bajo examen, es importante señalar que el signo solicitado por la empresa **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL**, bajo la denominación **“COMBO-PACK ORIGINAL”**, diseño:



Para la **clase 10** internacional, a efectos de proteger y distinguir; **“Condomes”**. Tal y como se desprende de la denominación propuesta, esta pese a estar conformada por tres términos o conceptos, estos resultan ser genéricos o de usanza común, dado que la palabra **“COMBO”**, si bien no tiene un significado dentro de la lengua española, es una expresión que si es utilizada dentro del lenguaje cotidiano por los empresarios y reconocido por los consumidores dentro de la actividad comercial para promocionar sus productos, pero dentro de una dinámica de conjunto, sea, con relación a la



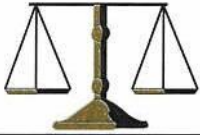
comercialización de diversos artículos o productos que se puede adquirir en el mercado por medio de una sola compra ya sean estos de igual o distinta naturaleza.

Respecto, de la palabra **“PACK”** la cual se encuentra en inglés y traducida al español refiere a **“PAQUETE”**, reafirmando de esta manera al utilizar ambos elementos **“COMBO-PACK”** que el producto a comercializar contiene varios elementos, para el caso bajo examen un paquete con varios condones, por ende, la forma común o usual en la que se comercializa el producto. Por lo que si bien no son término descriptivo, si determinan de manera clara y específica la forma en que se comercializará dicho producto, lo cual no le proporciona la actitud distintiva necesaria.

Por otra parte, la palabra **“ORIGINAL”** en idéntico sentido es un término de lenguaje común que no le proporciona la distintividad necesaria y en consecuencia no podría ser parte de los elementos que le proporcionen la actitud de distintividad requerida al signo petitionado. Cabe recordar, en este mismo sentido que las expresiones genéricas o de usanza común no pueden ser apropiables por parte de terceros y limitar con ello a que los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. Al respecto, el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 en cuanto al carácter distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ahora bien, cabe destacar que si bien nos encontramos ante un signo mixto, dado que la solicitud se encuentra conformada por una parte denominativa y elementos gráficos, así como los colores empleados:





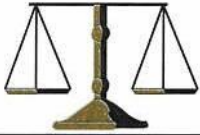
Ello no cambia la percepción que el consumidor tendrá del producto que se pretende comercializar, en virtud de que tal y como se desprende la parte denominativa es donde se concentra su mayor fuerza y siendo como se indicó en el párrafo anterior elementos genéricos y de usanza común, no podrían estos proporcionarle la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral. Máxime, que tal y como se desprende de la propuesta esta no cuenta con otros elementos o características que puedan ser valorados y analizados a efectos de proporcionarles la distintividad requerida.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada “**COMBO-PACK (DISEÑO)**” en **clase 10** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, por lo cual lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la compañía **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos



con cinco segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMBO-PACK (DISEÑO)**” en **clase 10** internacional de la clasificación internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora