

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0315-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca de Fábrica y Comercio: “SUPERIOR”

Cemex (Costa Rica) Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8288-04)

VOTO N° 136-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **Cemex (Costa Rica) Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-018809, representada por su *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma*, Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y cuarenta y un segundos del seis de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil cuatro, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la sociedad **Cemex (Costa Rica) Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

SUPERIOR

en **Clase 1** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Cemento Pórtland, (cemento hidráulico)*”.

II.- Que por considerar que el distintivo solicitado no era susceptible de protección registral por estar compuesto por palabras genéricas, de orden común, y carecer de elementos novedosos u originales, y por encontrarse incluida la palabra “SUPERIOR” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dándole una connotación especial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta minutos y cuarenta y un segundos del seis de mayo de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 año 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).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de junio de dos mil cinco, la Licenciada Arias Chacón, en representación de la sociedad **Cemex (Costa Rica) Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día siete de diciembre de dos mil cinco, se sustanció ese recurso, argumentándose que el razonamiento del Registro fue incorrecto, por cuanto el distintivo “**SUPERIOR**” “*(...) es una marca novedosa, original y distintiva, que no es descriptiva de los productos que pretende proteger (...)*”, razón por la cual se debería continuar con el trámite de su inscripción (ver folio 49). Se adujo que la marca solicitada “*(...) es una palabra de uso común, la cual al no tener ninguna relación con los productos que protege, es decir, un tipo de cemento, tiene la característica de ser un distintivo marcario nuevo, original, distintivo (...)*” (folio 50). Se acotó que a lo sumo la marca solicitada sería un distintivo marcario evocativo (folio 50), por lo que el Registro habría incurrido en un error de concepto en relación con el significado de las marcas descriptivas y las evocativas, por cuanto “**SUPERIOR**” no describe los productos que protegería, sino que evocaría características que podrían tener tales bienes de consumo (folio 51).

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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Hechos Probados. Se enlista como tal, de importancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor de edad, casado,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, es *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad **Cemex (Costa Rica) Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-018809 (ver folio 63).

SEGUNDO. Hechos No Probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. En cuanto al fundamento legal 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 literales g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dicen:

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. (...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)

CUARTO. En cuanto a la irregistrabilidad del signo solicitado. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7°, inciso g) y j) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “SUPERIOR”, en **Clase 1** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir cemento Pórtland (cemento hidráulico), por haber considerado que está compuesta por palabras genéricas, de orden común; por carecer de elementos novedosos u originales; y por encontrarse incluida la palabra “SUPERIOR” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, asignándole una connotación que hace inapropiable dicho vocablo.

Pártase de que la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece que el vocablo “superior”, en sus cinco primeras acepciones, es un *adjetivo* que significa:

- “1.** *Dicho de una cosa: Que está más alta y en lugar preeminente respecto de otra.*
- “2.** *Dicho de una persona: Que tiene otras a su cargo.*
- “3.** *Dicho de una cosa: Más excelente y digna, respecto de otras de menos aprecio y bondad.*

- “4. *Que excede a otras cosas en virtud, vigor o prendas, y así se particulariza entre ellas.*
- “5. *Excelente, muy bueno. (...)*”

Y ese mismo diccionario establece que un adjetivo es todo aquello que expresa una cualidad o accidente, es decir, una palabra que no tiene independencia lingüística, porque necesita la existencia de un nombre para existir, pues expresa siempre una cualidad del sustantivo al que acompaña. Por ende, es un elemento “adjuntado” al sustantivo, del que expresa cualidades, y siempre irá referido a éste, sea cual sea su función sintáctica. En el plano gramatical, el adjetivo es lo “*Que califica o determina al sustantivo*”, distinguiéndose en esa misma obra que un adjetivo calificativo es toda “*Palabra que acompaña al sustantivo para expresar alguna cualidad de la persona o cosa nombrada*”.

Sobre tales adjetivos calificativos se ha dicho que:

«... son los que más genuinamente significan la cualidad, es decir, lo peculiar de los comportamientos, los objetos, las actitudes... En los adjetivos la cualidad se presenta como inherente y polar. Por la inherencia la cualidad es vista “como algo inseparablemente ligado al objeto o persona, algo que es suyo en tanto en cuanto el objeto o la persona existen”, al decir de Sobejano (1970: 99); ser inherente el adjetivo equivale a estar estrechamente unido al sustantivo. Por la polaridad el adjetivo se sitúa en uno de los dos polos contrapuestos de un eje semántico (en la teoría de Greimas un eje semántico es el común denominador significativo de dos términos opuestos); ser polar el adjetivo equivale a ser capaz de formar parte de un sistema binario. Algunos ejemplos: joven, recio, fuerte, ligero, lento, triste, alegre, bueno, malo, dulce, torpe, grande, tierno, mustio, espeso, flaco... Todos ellos son inherentes gramaticalmente, es decir, representados como esenciales a un objeto o persona. Y son, además, polares; sólo con ánimo de ejemplificar, que no de analizar, se puede decir que los siguientes adjetivos emparejados constituyen los dos polos contrapuestos de un mismo eje semántico: caliente / frío, claro / oscuro, grande / pequeño, áspero / liso, bueno / malo, viejo / joven, fácil / difícil, fuerte / débil, bajo / alto, etc.» (véase a Ramón ALMELA PÉREZ, El orden AS / SA: La solución está en el conflicto, Frankfurt am Main, Verwuert Verlag, 2000, pp. 293-309, citado por Justo FERNÁNDEZ LÓPEZ, *El Adjetivo Español*, en <http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/GrammatikStichworte/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Adjetivo-clasificación.htm>).

Así las cosas, para recapitular, los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan (véase <http://roble.cnice.mecd.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm#m1>), y los que son calificativos, son

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

aquellas palabras que acompañan al nombre o sustantivo **añadiéndole alguna cualidad que lo hace distinto a los demás** (véase <http://roble.cnice.mecd.es/~msanto1/lengua/adjetivo.htm>)

Dicho lo anterior, y 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.- Concuera 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**, que dicho sea de paso no fue una de las normas invocadas por el Registro de la Propiedad Industrial para rechazar la inscripción del signo de marras.

No obstante lo anterior, aunque para dilucidar el caso de marras bastaba aplicar el literal **d)** mencionado, lo cierto es que como derivación de lo expuesto en el párrafo precedente no hay

duda de que también el signo solicitado incurre en las causales de irregistrabilidad señaladas por el **a quo**. Al signo “**SUPERIOR**” se le puede oponer el literal **g**) del artículo 7º de la referida Ley, por cuanto efectivamente, se trataría de una marca sin la suficiente capacidad distintiva respecto de los productos que ampararía. Asimismo, se le puede oponer el literal **j) ibídem**, en la medida en que no hay certeza alguna de que tales productos pudieran ser “superiores”, “de mejor calidad” de aquellos otros de su mismo género, que fueren de los competidores de la empresa solicitante, pudiéndose llevar a engaño o confusión, efectivamente, a los consumidores, acerca de la verdadera calidad del “cemento Pórtland” de dicha compañía. Para redondear la idea, nótese que para uno u otro caso, la amplitud del vocablo “superior”, aparejaría la incertidumbre acerca de la verdadera, o no, calidad “superior” de tal producto, lo cual no puede ser admitido por este Tribunal.

QUINTO. **En cuanto a la improcedencia de los agravios formulados.** Contra lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, se alzó la representante de la sociedad interesada, alegando que el distintivo “**SUPERIOR**” “(...) *es una marca novedosa, original y distintiva, que no es descriptiva de los productos que pretende proteger (...)*”, razón por la cual se debería continuar con el trámite de su inscripción (ver folio 49). Se adujo que la marca solicitada “(...) *es una palabra de uso común, la cual al no tener ninguna relación con los productos que protege, es decir, un tipo de cemento, tiene la característica de ser un distintivo marcario nuevo, original, distintivo (...)*” (folio 50). Se acotó que a lo sumo la marca solicitada sería un distintivo marcario evocativo (folio 50), por lo que el Registro habría incurrido en un error de concepto en relación con el significado de las marcas descriptivas y las evocativas, por cuanto “**SUPERIOR**” no describe los productos que protegería, sino que evocaría características que podrían tener tales bienes de consumo (folio 51).

Sin embargo, por lo razonado en el Considerando precedente, y sin necesidad de más abundamiento, fácil es colegir que todas y cada una de las argumentaciones de la apelante resultan improcedentes, por lo que deben ser rechazadas por este Tribunal. 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, es inapropiable como un derecho marcario, conforme a lo establecido en los incisos d), g) y j) del artículo 7º, de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta minutos y cuarenta y un segundos del seis de mayo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

SÉTIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y 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 interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta minutos y cuarenta y un segundos del seis de mayo 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