

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente N°: 2007-0036-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: "JOYSTICK" DISEÑO

Juan Esteban Madrigal del Castillo, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9157-04)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO N° 205-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del siete de junio de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor Juan Esteban Madrigal del Castillo, mayor de edad, soltero, escultor, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-790-723, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del veintidós de agosto de dos mil cinco.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el diez de diciembre de dos mil cuatro ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor Juan Esteban Madrigal del Castillo, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

para proteger y distinguir ropa y zapatos, en clase 25 Nomenclatura Internacional, la cual describe como dos elefantes en posición de apareamiento y la palabra Joystick debajo de los elefantes.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del veintidós de agosto de dos mil cinco, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en los artículos 7 literal h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar que el diseño marcario podría causar una actitud desconcertante e inquietante en el consumidor, situación calificada como contraria a la moral y al orden público, en especial con aquellos segmentos constituidos por menores de edad, donde existen regulaciones muy claras sobre el acceso y modo de presentarles información de tipo sexual.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio de dos mil seis, el señor Juan Esteban Madrigal del Castillo, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintisiete de abril de dos mil siete sustanció ese recurso.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hecho único con tal carácter, el siguiente: **Único-**) Que el solicitante Juan Esteban Madrigal del Castillo, reconoce que los elefantes se encuentran en una posición de apareamiento y que el diseño alude “al apareamiento animal, concretamente de elefantes”. (folio 1, folio 16).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. 1.- Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante.** Por medio de la resolución apelada, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial establece que no puede otorgar la marca solicitada pues considera que:

“...Se ha podido determinar que el distintivo marcario solicitado choca con la norma contenida en el artículo sétimo, literal h) de la Ley Marcas u Otros Signos Distintivos, especialmente porque el diseño propuesto muestra en forma muy ilustrativa dos elefantes en proceso de apareamiento, así lo describe el solicitante (ver folio 1); aunado a los productos a proteger, sea ropa y zapatos como inicialmente señaló ó como posteriormente aclara en escrito del veintitrés de mayo del año en curso, que el diseño marcario se utilizará en las respectivas etiquetas para ropa y zapatos, las cuales describe como “elegantemente disimuladas” (ver folio 15); para ambos casos, el diseño resulta ser de fácil proyección a la población ignorando la sensibilidad y el grado de tolerancia que el consumidor podría mostrar con el diseño y en ese sentido se debe ser cuidadoso, en especial con aquellos segmentos constituido por menores de edad, donde existen regulaciones muy claras sobre el acceso y modo de presentarles información sexual. Que evidentemente el diseño marcario podría causar una actitud desconcertante e inquietante en el consumidor, situación calificada como **contraria a la moral y al orden público**; de manera tal que el distintivo propuesto no guarda los caracteres especiales, ni los presupuesto necesarios para poder convertirlo en un derecho marcario...” (Lo resaltado no es del original)

Por su parte el apelante establece en contra de los anteriores argumentos, lo siguientes agravios:

- a) **Respecto de la traducción de la parte denominativa del signo:** “...Es errónea la traducción pues no tiene que ver la palabra “joystick” con gozo ni con alegría, ni propiamente con palo o bastón, sino que se trata de una palanca de mando o gobierno, y que es un concepto muy divulgado en la época reciente de las computadoras. Y señalo lo anterior

por el sesgo que ello implica (“alegría, gozo”, “palo, bastón”) y por supuesto porque desde ese momento se nota la mala intención en la interpretación a los fines de rechazar la marca por razones de moralidad o de buenas costumbres. Dicho de otra manera, en lugar de buscarse la traducción correcta, La Dirección del Registro divide la palabra en dos, y le da las acepciones de esas dos palabras, cuando en realidad se trata de una sola palabra, con un contenido totalmente diferente del que se puede inducir por los contenidos de ambas palabreas (joy: “alegría, gozo”, stick: “palo, bastón”), y que evidentemente tiene un corte sexual que la palabra (joystick) no tiene...”

**b) Respetto de la interpretación del signo:** “...tampoco el acto sexual de los animales o sea el apareamiento, no se puede considerar como un acto inmoral o contrario a las buenas costumbres, ni una representación gráfica como el diseño que nos ocupa, puede considerarse como tal (inmoral o contrario a las buenas costumbres), en especial cuando el dibujo representa siluetas de elefantes, una roja y la otro azul, donde no se muestra ninguna genitalidad, o sea no se muestran, en el diseño los genitales de los elefantes, y no puede trasladarse el concepto “inmoral o contrario a las buenas costumbres” un diseño que representa (no muestra) un apareamiento animal, de hecho la Dirección del Registro le esta dando un contenido “pornográfico” a algo que del todo no lo puede tener, pues es esto lo que en el fondo señala la resolución que se impugna. No puede ofender la moral el diseño, **si se quiere puede producir gracia más no ofensa a la moral o al orden público**, diferente hubiera sido la situación si el diseño hubiera mostrado en una posición similar a dos seres humanos, o el diseño “humanizara” el apareamiento de dos elefantes, o participa en él un ser humano, pero nada de ello acontece...” (lo resaltado no es del original)

**c) Sobre la libre expresión.** “... Por último, siempre en abono de lo dicho, como es que pretende la Dirección del Registro, irrespetar el derecho a la libre expresión, y como pretende ser censor moral de un diseño que no puede ser considerado inmoral. (...) El **tema sexual que podría afectar las buenas costumbres o la moral, es el de los seres humanos, mas no el animal...**” (lo resaltado no es del original)

No comparte este Tribunal los planteamientos del recurrente, por lo que debe mantenerse la resolución del Registro a quo, sustentada esta decisión, en los razonamientos que a continuación se

exponen.

En el presente caso se realiza la calificación de una solicitud de **marca mixta**, dado que la misma está compuesta por una **porción gráfica**, que a su vez se combina con una **porción denominativa**; siendo que cada una de ellas por separado tienen -o pueden tener- uno o varios significados dependiendo del contexto en el cual se aprecien.

En el caso concreto estamos frente a una marca mixta en donde el elemento preponderante es la grafía y no la parte denominativa; ahora bien, conforme es requerido en la calificación de un signo distintivo, el estudio de fondo debe hacerse **tomando en cuenta el conjunto** conformado por todos los elementos que componen el signo, y no cada uno por separado. En el caso concreto, el signo nos presenta un elemento gráfico que consiste irrefutablemente en dos elefantes en una clara actividad de apareamiento; siendo que por otro lado, adjunta a tal concepto gráfico la palabra “joystick”, tal y como lo describe el recurrente en su solicitud (folio 1 vuelto).

Considera este Tribunal que el concepto final derivado de esta combinación de significados, -aunado a los productos que se pretende proteger- provocan aún más efectos inadmisibles frente a los consumidores, derivados del signo solicitado, los cuales contrarían la prohibición estipulada en el artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas; lo anterior, con independencia del conflicto que se ha querido plantear respecto de la traducción de la palabra “joystick”.

El citado artículo estipula lo siguiente en lo conducente:

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

(...)

h) Sea contrario a la moral o el orden público...”

El problema moral que deriva del signo en su conjunto, **proviene precisamente del uso u orientación que le quiere dar el propio solicitante**. Nótese que el término “joystick” asociado a los elefantes en apareamiento resulta en un uso de tales conceptos que devienen en un significado peyorativo, tergiversable e indebidamente sugestivo; **tanto** si le añadimos la traducción por separado

de la porción denominativa: Joy como “gozo”, y stick como “palo”; **como** si tomamos la opción dada por el recurrente, cuando indica que “joystick” se trata de una “palanca de mando”, la cual ciertamente está incorporándose al uso sobre todo de personas menores de edad, pues el “joystick” es un dispositivo con el que comúnmente se manipulan los **juegos electrónicos**, tan difundidos en nuestros días entre niños y menores de edad en general; es decir, la denominación sigue inclinándose por añadir un **concepto de entretenimiento** a la porción gráfica del signo, es decir, los elefantes en apareamiento.

Para este Tribunal lo inmoral en este caso, no deriva exclusivamente de la gráfica, del significado de la gráfica o de la porción denominativa del signo, como resultado de un análisis generado por mentes cerradas o mojigatas, como lo quiere hacer ver el recurrente. La violación a la prohibición del artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas, en este caso deriva del uso tergiversado que el propio solicitante pretende realizar de unos conceptos **indebidamente sugestivos**, para generar por tales medios, el favor del consumidor; lo anterior, en detrimento de los valores que deben predominar dentro de nuestra sociedad, donde la utilización tergiversada de la sexualidad no es cosa que pueda “causar gracia” como lo plantea el recurrente; sino que tal tergiversación o utilización de la sexualidad, es causante de diversos problemas de índole social y económico, sobre todo en el sector de la población más vulnerable al efecto: los menores de edad.

Estos problemas parecen no tener relación alguna con una prohibición intrínseca tutelada por el Registro de la Propiedad Industrial al momento de solicitar una marca; no obstante, tal tutela termina siendo vital para contribuir a un mejor desarrollo de la sociedad, sobre todo si son tomados en cuenta los efectos condicionantes de la conducta, que los signos marcarios producen en el comportamiento de los consumidores una vez incorporados al mercado.

Sobre este tipo de prohibiciones de carácter intrínseco, el tratadista Fernández Nóvoa analiza los siguientes aspectos de interés:

“...Es indudable que en algunas ocasiones una denominación o una imagen son *per se* inadecuadas para constituir una marca porque, al margen de los eventuales productos o servicios a que pretenden aplicarse, la denominación o la imagen chocan abiertamente con el orden público o las buenas costumbres (...)

Con este tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestión de si el significado inmoral de la denominación es presumiblemente conocido por amplios sectores de la población o tan solo por un segmento irrelevante de la misma.

(...)

Puede influir la sensibilidad media del consumidor al que van destinados los productos o servicios diferenciados por la correspondiente marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios diferenciados por la marca son consumidos o adquiridos de ordinario por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva...” FERNANDEZ-NOVOA (Carlos), Tratado Sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons, Madrid, Segunda Edición, 2004, páginas 231-232.

(Lo resaltado no es del original)

Nótese que en este caso concreto, **el signo solicitado lo es para ropa y zapatos**; productos que son de consumo masivo, sin ningún distingo de sector pertinente o de un tipo de consumidor específico; además, por el uso tergiversado que el recurrente quiere dar a esa marca, el significado del signo -considerado violatorio de la moral y el orden público- es perjudicial a cualquier estrato de la sociedad, no solo a un sector de la misma.

Por último, tampoco comparte este Tribunal el agravio del recurrente cuando afirma que, la resolución recurrida viola su derecho a la libre expresión. Baste como argumentación que fundamente este criterio, lo ya resuelto por la Sala Constitucional en su **voto 6273-96** que dice en lo conducente:

“...Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el principio de la

coexistencia de las libertades públicas –el de derecho de terceros- no es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas; **los conceptos “moral”**, concebida como el **conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros**, y **“orden público”**, también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales (...). No se trata únicamente del mantenimiento del orden material en las calles, sino también del mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera que está constituido por un mínimo de condiciones para una vida social, conveniente y adecuada...” (Lo resaltado no es del original)

Debe tener claro el recurrente que la aplicación del artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas, tal y como se ha impuesto en este caso, obedece a la protección de un interés superior, respecto del que pueda tener un solicitante de un signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; pues lo que ha privado en este asunto es la protección de un interés de carácter supraindividual cual es: **el consumidor**, y en términos más generales, **toda la colectividad**, respecto de situaciones que vienen a violentar principios y creencias fundamentales, las cuales son necesarias no solo para la convivencia entre los individuos, sino para un desarrollo integral de los miembros de la colectividad, en este caso: todos los costarricenses.

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de lo expuesto, debe ser rechazado el presente recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del veintidós de agosto de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

**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, 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.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del veintidós de agosto de dos mil cinco, 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.**—

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Walter Méndez Vargas***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

**DESCRIPTOR:**

- Marca Prohibida
- Marcas Intrínsecamente inadmisibles
- Marca contraria a la moral
- Marca contraria al orden público