

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0070-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “American Ink” (Diseño)

AMERICAN INK, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 3625-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 225-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del veintiuno de junio del dos mil siete .

Recurso de Apelación interpuesto por Grettel Gómez Guillén, mayor, casada una vez, comerciante, portadora de la cédula de identidad número tres- doscientos setenta y siete- ciento sesenta y dos, vecina de Cartago Centro, en su condición de *presidenta y apoderada generalísima* , de la compañía **AMERICAN INK, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-350216, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del dieciocho de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil cinco, la sociedad **AMERICAN INK, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-350216, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica



en Clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de cartucho de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tinta, haciendo reserva de los colores azul y verde del logotipo.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del dieciocho de agosto de dos mil seis, dispuso: *“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 N° 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 el Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”,* considerando que la marca cuyo registro se solicita es un término genérico y descriptivo en relación con los productos que pretende distinguir, sea cartuchos de tinta; por su parte la expresión “american”, describe una característica del producto, cual es su origen o procedencia.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de noviembre de dos mil seis, interpuso recurso de apelación, alegando que *“la expresión “American Ink” ... es un nombre de fantasía, y por definición, los nombres de fantasía o imaginarios, no tienen una connotación o el significado que etimológicamente le corresponden (..) que el nombre “American Ink”. fue debidamente registrado como sociedad anónima, en el Registro Mercantil del Registro de Personas Jurídicas ...siendo que durante todo este lapso de tiempo, o incluso con anterioridad a la presentación de la solicitud, los productos de la marca American Ink han sido importados, distribuidos y comercializados en todo el país.”*

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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud el siguiente: **I-** Que la señora Grettel Gómez Guillén, cédula de identidad 3-277-162 es presidenta y apoderada generalísima de la compañía de esta plaza AMERICAN INK, SOCIEDAD ANONIMA (ver folio 2). **II-** Que la compañía de esta plaza American Ink, S.A., desde hace varios años importa, comercializa, y distribuye una marca de cartuchos de tinta para impresión y otros artículos, de la marca American Ink (ver declaración de la parte, visible a folios 8 y 25)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada “**AMERICAN INK (DISEÑO)**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir todo tipo de cartuchos de tinta, fundamentalmente por las siguientes razones: **a)** El distintivo está constituido de términos en común, en idioma inglés” cuya traducción según el diccionario Gran Larousse, I Edición, página 22 y 380 es la siguiente: **1-** (from USA), estadounidense m.f., americano (a) m.f **2-** (from continent americano (a) m.f., en relación con el segundo término INK, se define como: “n-1 (for writing, printing) tinta”. **b)** El signo solicitado está conformado de términos genéricos, y descriptivos en relación con los productos que pretende distinguir, sea cartuchos de tinta, dado que el término “ink”, indica directamente el producto a proteger, por su parte la expresión “american”, describe una característica del producto, cual es su origen o procedencia, en razón de lo cual, dicho signo no puede ser objeto de apropiación registral; ya que de ser así, se estaría impidiendo que otros agentes económicos que comercialicen productos similares, pudieran emplear dichos términos. **C)** La marca pretendida no posee la aptitud distintiva necesaria, por lo que en consecuencia transgrede el artículo 7 que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales c), d), y g) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente, aún cuando no se apersonó a la audiencia que se le confirió

para la respectiva expresión de agravios, en su escrito de apelación manifestó que *“la expresión “American Ink” ... es un nombre de fantasía, y por definición, los nombres de fantasía o imaginarios, no tienen una connotación o el significado que etimológicamente le corresponden (..) que el nombre “American Ink”. fue debidamente registrado como sociedad anónima, en el Registro Mercantil del Registro de Personas Jurídicas ...siendo que durante todo este lapso de tiempo, o incluso con anterioridad a la presentación de la solicitud, los productos de la marca American Ink han sido importados, distribuidos y comercializados en todo el país.”*

CUARTO. A pesar de que la apelante no sustanció su recurso de apelación, esa falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, analizado lo anterior, esta Instancia considera que el signo solicitado por el apelante debe ser rechazado para su inscripción. En primer lugar, no existe claridad sobre lo pretendido por la gestionante, puesto que en su solicitud inicial solicita la inscripción de una “marca de fábrica” (folio 1), no obstante en memorial visible a folio 8 indica que *“debe leerse o tenerse como una marca y un **nombre comercial** de fantasía”*. Pero allende a esta indefinición, las manifestaciones vertidas por la apelante en su escrito de apelación, hacen concluir a este Órgano Colegiado que la marca relacionada no es creación original de la compañía que la solicita, pues ella misma declara que *“importa, comercializa y distribuye una marca de cartuchos de tinta para impresión y otros artículos, de la marca American Ink, los cuales se distribuyen en todo el país” ... y que el interés en la inscripción de la marca indicada es para los efectos de ... proteger a mi representada de la competencia desleal y para los efectos de resguardar los intereses económicos de la marca que represento”* De lo anterior se colige que la empresa peticionaria es distribuidora y/o representante en el mercado nacional de una marca extranjera, lo cual no la autoriza per se a apropiarse de la marca, puesto que se estaría incurriendo en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por derechos de terceros y que no permite la registración *“si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero”* (La negrilla no es del original).

De todas maneras, entre las razones que invocó el a quo para la irregistrabilidad de la marca, se indicó el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, estimando

que el distintivo propuesto resulta inadmisibles además por razones intrínsecas, pues se constituye en un “... signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata”. Esta apreciación no es compartida por este Tribunal, pues en nuestro medio a los cartuchos de tinta no les usa llamar “tinta americana”

El artículo 2 de la citada Ley, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “cualquier signo o combinación de signos que permita los bienes o servicios de una los de a”. Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, observada como debe de tener y medio ,. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. Al respecto señala la doctrina: “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características...*” (...) *Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial, y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Laborde opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).*” (OTAMENDI (Jorge), “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 108

No obstante, deben tenerse presente otras disposiciones aplicables a la materia. Así, el artículo 2 de la citada Ley, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”. Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, observada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. Al respecto señala la doctrina:

“Las condiciones objetivas de registrabilidad de un signo son significatividad, su distintividad y su disponibilidad. En otros términos, la marca debe ser un signo, debe tener poder distintivo o individualizador, y debe estar disponible (es decir, no debe haber sido objeto de una apropiación por otro a los efectos marcarios).” (BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo), *“Derecho de Marcas”*, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, p. 280.)

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características...” (...) *Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial, y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Laborde opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).”* (OTAMENDI (Jorge), *“Derecho de Marcas”*, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 108). Al tenor de estas consideraciones y conforme lo ordenan los incisos a) y d) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, se concluye que no procede la inscripción solicitada toda vez que incurre en las causales de irregistrabilidad del literal d) y j) de la citada Ley.

QUINTO. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por el término “American Ink” y su parte gráfica un círculo de color azul atravesado por tres rayas que salen del contorno izquierdo, con el nombre American Ink, también en color azul. Es a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad. y bajo esta tesis, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor. Puede observarse, que del conjunto lo que sobresalen son las palabras “AMERICAN INK”, por el tamaño y diseño de las letras.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Bajo esa noción, considera este Tribunal que la marca relacionada, apreciada en relación directa con los productos que pretende distinguir, carece de novedad, por resultar descriptiva de dichos productos, lo que se colige cuando traducimos al español su denominación: “tinta americana”, para proteger “todo tipo de cartucho de tinta”. Una marca es descriptiva, según su nombre lo indica, cuando describe la naturaleza, función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir. Pero además, en el caso bajo análisis, por usar un adjetivo geográfico y dar la idea de un origen específico, la marca puede resultar engañosa y por ello deviene irregistrable, conforme lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso que nos ocupa, no estamos en presencia de una marca de fantasía, como lo sostuvo la apelante en sede administrativa. Como lo aclara OTAMENDI (ob cit. P. 29), “(...) *puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegido para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características*”. Adicionalmente, el signo cuyo registro se pretende pertenece a un idioma extranjero, que tiene en ese idioma y en su traducción al español un preciso contenido conceptual que hace alusión concreta y específica al producto que se quiere distinguir y su procedencia. Por presentar esa condición, es objeto de la normativa aplicable a las marcas descriptivas. Los términos empleados son conocidos y tienen difusión dentro de los consumidores nacionales. El carácter de fantasía de un signo marcario, no puede depender del criterio subjetivo de su titular en considerarla como tal, sino que está condicionada por criterios objetivos como los que se han expuesto.

Sobre este tema, nos señala la doctrina: “(...) *cabe someter a los vocablos de idiomas extranjeros, como a los del idioma nacional, a la “prueba de opacidad”: si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como “denominación de fantasía”, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario el término presenta un cierto grado de “transparencia”, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas*” (BERTONE (Luis Eduardo) y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo), ob. Cit. P. 298). Esas palabras son conocidas y tienen difusión dentro de los consumidores nacionales. El carácter de fantasía de un signo marcario, no puede depender del

criterio subjetivo de su titular en considerarla como tal, sino que está condicionada por criterios objetivos como los que se han expuesto.

Bajo esta perspectiva, conviene destacar que la normativa marcaria, establece las prohibiciones del artículo 7 literales d) y j), que se dirigen a evitar el registro de signos de carácter descriptivo y engañoso, considerados como aquellos que hacen referencia a características del producto, que puedan causar confusión y así de aplicarse tales apartados, por conexión ligan el inciso g), ya que entre más descriptivo resulte el signo marcario, disminuye la distintividad que el mismo pueda contener, ocurriendo que la distintividad, como se indicó, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su función es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (**Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001**).

SEXTO. Cabe observar que, toda marca posee un fin informativo, sobre ella los consumidores en general confían, toda vez que, tiene el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, lográndose con ello, la protección del titular de la marca por un lado y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características basado en la información que ofrece el signo del producto. El autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). Como se indicó supra, la marca cuyo registro se pretende, por usar un adjetivo geográfico y dar la idea de un origen específico, a saber que el producto es “americano”, puede resultar engañosa, pues no ha quedado probado que tengan tal característica y por ello deviene irregistrable.

SÉTIMO: Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica “AMERICAN INK” inserto en el considerando primero, vista en su conjunto y en correspondencia con los productos a identificar, resulta un signo que en definitiva es engañoso y puede inducir a confusión, además carece de novedad y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

distintividad ya que es descriptivo de los productos que pretende proteger, todo lo cual, se encuentra expresamente contemplado como impedimento registral en el artículo 7, literales d), g), j) y 8 inciso j) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa AMERICAN INK, SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del dieciocho de agosto de dos mil seis, la que ha de confirmarse.

OCTAVO. 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 N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por **AMERICAN INK SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del dieciocho de agosto de dos mil seis, 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

DESCRIPTORES:

- ***MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS***
- ***Inscripción de marcas y signos distintivos***
- ***Marcas intrínsecamente inadmisibles***
- ***Marca con falta de distintividad***