

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0122-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**“COMFORT PLUS”**

**EVEREADY BATTERY COMPANY INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8821-06)**

***VOTO No. 259-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diecisiete horas del cinco de junio del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **EVEREADY BATTERY COMPANY INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 533 Maryville University Drive, ST. Louis MO 63141, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta minutos del trece de diciembre del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de setiembre del dos mil seis, la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **EVEREADY BATTERY COMPANY INC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y

comercio, “**COMFORT PLUS**”, en clase 08 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir maquinillas de afeitar y hojas de maquinas de afeitar.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, treinta minutos, del trece de diciembre del dos mil siete, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(...) *Mantener el criterio del Registrador y Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **EVEREADY BATTERY COMPANY, INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**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 Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho, no se hace necesario un análisis de hecho probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial, estableció que la inscripción del signo “**COMFORT PLUS**”, contraviene el artículo 7° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones señaladas en el aparte VII, de los considerandos de la resolución impugnada.

Inconforme con la resolución referida, el representante de la empresa **EVEREADY BATTERY COMPANY INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin plantear argumentos que debatieran los razonamientos que tuvo el Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, no obstante, en el escrito de agravios visible a folios sesenta al sesenta y dos, la empresa aludida aduce en síntesis que la marca pretendida es una marca evocativa y que no resulta descriptiva ni atributiva de cualidades, y la misma goza de aptitud distintiva. Agrega, que la marca es de fantasía con características de novedoso y original.

Sobre ese aspecto, considera este Tribunal que la denominación “**COMFORT PLUS**”, en clase 08 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir maquinillas de afeitar y hojas de maquinas de afeitar, debe ser rechazada porque el signo carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el artículo 7° incisos d), g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos, para el caso que nos ocupa.

De ahí, que este Tribunal comparte con el Registro a quo la aplicación del inciso d) del Artículo 7° de la Ley de Marcas indicada, no así, con los argumentos esgrimidos por la

empresa apelante, en su escrito de expresión de agravios visible a folios sesenta al sesenta y dos del expediente, por las razones que se dirán a continuación.

**CUARTO. EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA.** Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló: *“1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2º que la define como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de*

*los productos similares de los competidores...*". Los anteriores términos son muy claros en cuanto a la finalidad de la marca, por lo que a continuación se entra a analizar si el signo propuesto se adecua a lo dicho.

**QUINTO. LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA “COMFORT PLUS”.** El inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellos signos, que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica la marca, ya que la marca debe tener como requisito sine qua non capacidad distintiva; asimismo el inciso d) de ese mismo numeral, prohíbe la inscripción de aquellos signos que sirvan para calificar o describir alguna característica del producto o servicio, y finalmente, el inciso j) de ese mismo artículo, prohíbe la inscripción de aquellos signos que induzcan a engaño o confusión.

De lo anterior y de lo indicado en el numeral 2° de la Ley de Marcas citado, tenemos que a la marca solicitada “**COMFORT PLUS**”, le falta distintividad, ya que el signo propuesto se refiere específicamente a un adjetivo calificativo, en el que se atribuye a los productos a proteger cualidades. Resulta importante destacar, que cuando se está en presencia de un adjetivo calificativo, lo que debe atender el Registrador al momento de desplegar su actividad calificadora de los signos, así, como este Tribunal, es la posibilidad de inducir a engaño o confusión al consumidor, tal y como lo indica el autor Jorge Otamendi, en su libro Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, tercera edición, 1999, p. 86, en este caso, respecto de cómo el signo solicitado describe cualidades del producto que pretende proteger.

Para dar sustento a lo anteriormente indicado, se debe tomar en cuenta el significado del término “**COMFORT PLUS**”, siendo, que el Diccionario Universidad de Chicago, Diccionario Español-Inglés, Inglés-Español, Quinta Edición, p. 337 y 484, define los vocablos “comfort” y plus”, así: “*comfort (...)* reconfortar; *N (feeling of ease) comodidad f, confort m, holgura (...)*”, y “*plus (...)* Prep más; *N signo más m; (adventaje) ventaja (...)*”, de tales

significados, se logra determinar que la expresión “**COMFORT PLUS**”, en su conjunto da la idea de estar en presencia de lo “más confortable” o, “más cómodo”, es decir, que dicho vocablo acredita como se indicara cualidades, por lo que este Tribunal no comparte lo expresado por la recurrente, cuando señala que:

*“en el presente caso, estamos frente a un término que si bien tiene un significado específico, no resulta ser descriptivo o atributivo de cualidades del producto tal y como lo afirma el registrador (...) Por lo anterior, mantenemos que lo que hemos mencionado durante el expediente, donde la marca solicitada es una marca evocativa, ya que sin describir el producto le da una idea al consumidor de que el producto es confortable, sin que se sepa de que se está hablando”.*

Lo señalado por la recurrente, no es de recibo, ya que considera este Tribunal que el signo “**COMFORT PLUS**”, atribuye al producto a proteger “maquinillas y hojas de maquinas de afeitar”, las de ser las más confortables y cómodas al momento de afeitarse, característica, que bien podría no tener el producto, siendo, que ese calificativo la posesiona en un lugar de ventaja con respecto a los demás productos que se encuentran en el mercado, situación, que puede inducir al consumidor a confusión, de ahí, que sea aplicable el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas citada, el cual pretende evitar que se registren signos que puedan “*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*”. (el subrayado no es del texto original).

En virtud de lo anterior, este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro a quo, cuando señala lo siguiente:

*“ (...) que la marca propuesta al describir posibles características deseables de los productos se podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o la aptitud*

*distintiva para el empleo así como alguna otra característica de los productos; lo que generaría riesgo de confusión en el consumidor, por cuanto puede inducir a engaño sobre situaciones que no sean reales, a la vez de que tratándose de adjetivos calificativos los mismos resultan inapropiables por parte de un particular (...)*”.

Como puede notarse, el signo distintivo es calificativo de las cualidades que tiene el producto, por lo que informa al consumidor de manera específica cómo es el producto a adquirir, de ahí, que conforme al artículo 7° incisos d) y j), se impida el registro de un signo de carácter descriptivo y que pueda causar confusión, y así, de aplicarse tales apartados, los cuales, por conexión, ligan al inciso g), ya que entre más descriptivo resulte ser un signo marcario, disminuye aún más la capacidad de distintividad que el mismo pueda tener. En relación al carácter distintivo de un signo, María Inés de Jesús González, señala:

*“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades (...)*”.

**(GONZÁLEZ María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C.A., Caracas, 1999, p. 68).**

**SEXTO. SOBRE LA MARCA EVOCATIVA Y DE FANTASÍA.** La recurrente alega que el signo “COMFORT PLUS”, es evocativa y de fantasía. En primer lugar, este Tribunal es del criterio que la apelante, no lleva razón cuando destaca en su escrito de agravios, que el signo es evocativo, ya que éste no tiene tal carácter, pues, como lo manifestáramos en líneas atrás, el mismo es descriptivo. En relación a la marca evocativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 77-IP-2002, del 20 de noviembre del 2002, citando al autor Rancel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, p. 273 y 356, establece que:

*“Los signos evocativos son aquellos que “poseen la habilidad de transmitir una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginario. Ejemplo de ellos son los que se refieren a productos utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea de lo mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk, para una bebida con sabor a chocolate (...)”.*

Asimismo, debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual no tiene significado conceptual alguno; siendo que en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de una palabra con significado propio, se trata de un adjetivo calificativo, que conforme fue indicado, en aplicación del numeral 7° inciso j), puede causar confusión y engaño. Pese a que la expresión utilizada, está en idioma inglés, su significado en español es ampliamente entendido, por la generalización que han tenido esas palabras en nuestro medio.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO:** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se determina que la marca de fábrica y comercio, “**COMFORT PLUS**”, en clase 08 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir maquinillas de afeitar y hojas de maquinas de afeitar, contraviene el ordinal 7° incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa EVEREADY BATTERY COMPANY INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta minutos, del trece de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

**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 y artículo 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa EVEREADY BATTERY COMPANY INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta minutos, del trece de diciembre del dos mil siete, la que en este acto 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Solicitud de inscripción de la marca**

**TG. Inscripción de la marca**

**Tnr. 00.42.25**