

Expediente N°: 2006-0157-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “BRILLIANT LIPS”

Jafer Limited, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8071-04)

VOTO N° 306-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del veintinueve de setiembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-849-717, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **Jafer Limited**, una sociedad organizada y existente conforme a la las leyes de Bermuda, y con domicilio en ese lugar, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el 27 de octubre de 2004, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en representación de la sociedad **Jafer Limited**, solicitó la inscripción de la marca comercial: “**BRILLIANT LIPS**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional.

II.- Que por considerar que la marca solicitada no es susceptible de protección registral, por estar conformada por palabras genéricas, de uso común y descriptivas, carentes de novedad y originalidad respecto de los productos a proteger, mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 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 20 de julio de 2005, el Licenciado Corrales Azuola, en representación de la sociedad **Jafer Limited**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 23 de agosto del año en curso, sustanció ese recurso, argumentando, en términos generales, que la marca solicitada no es de uso común; que no es descriptiva; y que por ser meramente evocativa, se encuentra registrada en por lo menos cuatro países.

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 la Jueza Cervantes Barrantes; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Hechos Probados:

I.- Se enlista como tal, que Licenciado Carlos Corrales Azuola es *Apoderado Especial* de la empresa **Jafer Limited** (ver folio 10).

II.- Que la solicitante pidió la inscripción de Billiant Lips como marca internacional, para proteger y distinguir, exclusivamente, lápiz labial (sólido o líquido); lápices delineadores de labios; rubor para labios; brillo labial; y humectantes labiales.

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

TERCERO. En cuanto a los motivos del rechazo de la marca solicitada y los agravios del apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**BRILLANT LIPS**”, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir lápiz labial (sólido o líquido); lápices delineadores de labios; rubor para labios; brillo labial; y humectantes labiales, pues sostuvo que los vocablos que la conforman no son susceptibles de apropiación marcaria, por constituir términos genéricos de uso común, y carecer de distintividad; tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, que literalmente dicen:

ARTÍCULO 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

- c) Exclusivamente 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.*
- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
(...)*
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

Contra tal criterio se alzó el representante de la sociedad solicitante, argumentando que eran improcedentes las razones dadas por el Registro citado para rechazar la marca solicitada, porque el signo propuesto no incurre en las causales de irregistrabilidad de los incisos c), d) o g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no resultando ni de uso común ni descriptiva, y que por ser meramente evocativa, se encuentra registrada en por lo menos cuatro países. Para dilucidar esta cuestión, conviene analizar cada una de las causales utilizadas por el Registro para rechazar la marca que interesa.

El inciso **c)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, se refiere a aquellos casos en los que el signo propuesto, coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en Costa Rica. Para este Tribunal, lleva razón el apelante en su inconformidad, por cuanto el signo solicitado, “**BRILLANT LIPS**”, que traducido al español sería: “**LABIOS BRILLANTES**”, “**LABIOS MAGNÍFICOS**” o “**LABIOS SOBERBIOS**”, de ninguna manera es la forma en que en este país se alude comúnmente a los lápces, delineadores, rubores, brillos o humectante labiales. Corolario de esto es que la causal de irregistrabilidad mencionada, no sería aplicable en este caso.

No ocurre lo mismo en el caso del inciso **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, que prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir. En efecto, por una parte, cada una de las palabras que comprende el signo solicitado, vistas por sí mismas, y también ligadas entre ambas como se propone, tanto en lengua inglesa, como en castellano, tienen un significado conocido, común y concreto. Por no ser necesario ahondar, por obvio, acerca del significado del sustantivo “LIPS” (“LABIOS”, en español), el otro aditamento, “BRILLANT” (ya sea “BRILLANTE”, “MAGNÍFICO” o “SOBERBIO”, en español), por tratarse de un adjetivo, desde luego que sirve para describir alguna de las eventuales características de los productos labiales que se distinguirían con esa marca, lo que de plano provoca ya que no cuente con la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro.

Sobre el particular, no puede obviar este Tribunal que de conformidad con la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 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 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 en el signo cuya inscripción se pretende, el componente “**BRILLANT**”, resulta acertado concluir que **se trata de un adjetivo**

calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad de los productos que protegería, que por tratarse de los labios, acaba siendo totalmente descriptiva, rebasando lo sugestivo para caer, según se ha dicho, en lo descriptivo, lo cual hace que resulte absolutamente prohibida la utilización de “**BRILLANT LIPS**” como derecho marcario, tal como se infiere de lo dispuesto en el literal **d)** del artículo **7º** de la **Ley de Marcas**, no siendo atendibles, en lo absoluto, los razonamientos formulados en sentido contrario por el apelante, ni siendo un elemento relevante en esta sede que la marca solicitada se encuentre inscrita en otros países, habida cuenta de que poseen una normativa interna distinta de la nacional.

Finalmente, y por las mismas consideraciones que anteceden, al signo “**BRILLANT LIPS**” también opone al 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, pues evocando el signo a los “labios” (“LIPS”), estaría distinguiendo y protegiendo al mismo tiempo productos, precisamente, para los labios, lo cual no puede ser admitido por este Tribunal.

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Por lo razonado en el Considerando precedente, y sin necesidad de más abundamiento, fácil es colegir que todas y cada una de las argumentaciones del apelante resultan improcedentes, por lo que deben ser rechazadas por este Tribunal. El signo “**BRILLANT LIPS**” 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. Por ende, al concluirse con que el signo que se pretende registrar, es inapropiable como un derecho marcario, conforme a lo establecido en los incisos **d)** y **g)** 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 doce horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

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 doce horas con cuarenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintitrés de junio 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Rocío Cervantes Barrantes

Dr. Pedro Suárez Baltodano