

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0071-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COMMERCIAL ELECTRIC” (diseño)

Homer TLC, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 4839-04

VOTO 338-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **Homer TLC, Inc.**, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del trece de febrero de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que el dos de julio de dos mil cuatro, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa Homer TLC, Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



en clase 11 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir: aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

- II.** Que mediante resolución dictada a las trece horas del trece de febrero de dos mil seis, que convalida la dictada a las once horas, veintiocho minutos, veintidós segundos, del doce de noviembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, de conformidad con lo dispuesto por los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- III.** Que inconforme con dicha resolución, el representante de la empresa Homer TLC, Inc., presentó, el siete de marzo de dos mil seis, recurso de apelación en su contra, el cual sustanciación por escrito presentado ante este Tribunal en fecha dieciocho de setiembre de dos mil seis, en el que adujo que el Registro inscribe marcas que parecieran ser indicadores o calificadores de los productos que protegen, que la marca que se pretende inscribir es de fantasía, que no califica ni describe sino que resulta sugestiva respecto de los productos a proteger, por lo que resulta novedosa y distintiva.
- 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 Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hecho probado de interés para la presente resolución, se tiene que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de la empresa HOMER TLC, INC. (ver folio 36).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos que, poseyendo el carácter de no probados, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 1.- La solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Commercial Electric” (diseño) es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial ya que, según su criterio, está compuesta por términos genéricos y de uso común, por lo que es carente de originalidad y novedad necesaria para configurarse como un derecho marcario. En apoyo de su tesis citó el Registro los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas). 2.- Por su parte, el apelante argumentó que la marca de su representada, “Commercial Electric” (diseño), es una marca de fantasía, y posee suficientes elementos para poder considerarla novedosa y distintiva. 3.- A los fines de resolver el presente caso, es pertinente analizar los razonamientos aportados por el Registro y que le sirvieron de fundamento para denegar la solicitud de inscripción de la marca



y los esgrimidos por el apelante en su expresión de agravios. Adujo el Registro que el signo solicitado por estar compuesto de palabras sin originalidad ni novedad no puede convertirse en un derecho marcario. 4.- Este Tribunal ha tratado el tema de los signos genéricos escritos en idioma distinto al español, en la resolución N° 026-2006 de las 14:30 horas del 13 de febrero de 2006 se indicó:

“6.- En cuanto a la falta de aptitud distintiva de la marca solicitada, que el Registro tuvo como fundamento para denegarla, este Tribunal estima que el signo debe ser analizado en su conjunto, no sólo en consideración del elemento denominativo, ya que la composición “Spin Fit” es parte de un diseño que incluye a ambos vocablos y la forma en que éstos son presentados. El registro de la marca se deniega, pues, según el a quo, las palabras “spin” y “fit” que la conforman, son “... genéricas derivadas del idioma inglés...”, que al ser traducidas, los respectivos significados son dar vuelta y entrar justo o ajustado, los

que considera no son "...realmente presupuestos importantes para registrar el elemento marcario.". Sin embargo, el rechazo basado en la causal de falta de distintividad debido al resultado de la traducción de las palabras que componen al signo marcario, no es correcto, pues la traducción que exige el inciso g) del artículo 9 de la Ley de Marcas lo es para que el Registrador pueda comprobar que con la marca que se pretende inscribir no se esté violentando alguna de las causales que autorizan su rechazo, por ejemplo, que sea contraria a la moral o el orden público, ofenda a una religión, entre otros, pero el estudio sobre la distintividad debe de realizarse estrictamente sobre la marca tal y como será percibida por el público consumidor. Sobre este punto resulta pertinente el criterio sustentado por la Sala Segunda de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), que en la resolución del caso R 24/2000-2 del trece de mayo de dos mil uno, en su parágrafo 19º resolvió que una marca puede adquirir carácter distintivo por el hecho de no estar expresada en el idioma del país ("...the term 'TRI-CLAMP' would not, in the languages of those countries, be seen as referring to the goods..." [el término 'TRI-CLAMP' no será visto, en los idiomas de esos países, como referido a los productos]) (se puede consultar en http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2000/en/R0024_2000-2.pdf, consultada el 14/02/2006). Aplicando dicho criterio a la marca que se pretende inscribir, tenemos que "Spin Fit" no es una forma de llamar en español, idioma oficial en Costa Rica, a un aparato para hacer ejercicios, es decir, no constituye su denominación genérica, pues, si "...la denominación genérica es la expresión usada por el público para designar determinado producto o servicio que parte del vocabulario general o uso común ..." y si "...la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 139-IP-2005. Quito, 19 de octubre de 2005), entonces, precisamente, tenemos que "Spin Fit" no es la denominación empleada en el idioma español para designar este tipo de máquinas, puesto que al preguntar ¿qué es "Spin Fit"?, no se responde: "es una máquina para hacer ejercicios". Ahora bien, si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio costarricense el cual, según la experiencia, tiene algún conocimiento del idioma inglés, puede concluirse que la marca "Spin Fit" lo que hace es evocar la idea de ponerse en forma a través de un movimiento giratorio, objetivo que podría lograrse mediante el empleo de diversos medios, por lo que no llega a ser descriptiva."

De forma similar, "Commercial Electric" no es la forma de llamar en idioma español a aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, por lo que lleva razón el licenciado Víctor Vargas Valenzuela al afirmar en la sustanciación de su recurso que "...si bien es cierto la

marca “COMMERCIAL ELECTRIC (DISEÑO)” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger...”. Por lo que no encuentra este Tribunal que se configure la causal del inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que consista “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.”. 5.- Sobre el carácter calificativo o descriptivo que le atañe el Registro al signo que se pretende inscribir, insistiendo sobre lo considerado en el punto 4 anterior, no vemos como las palabras “Commercial Electric” pueden calificar o describir a los productos que se pretenden distinguir, no son palabras que atribuyan cualidades; y si, siendo las palabras “commercial” y “electric” transparentes para el público consumidor costarricense, quienes sin mayor esfuerzo comprenderán que sus respectivos significados son “comercial” y “eléctrico”, no por esto se puede decir que “Commercial Electric”, que es como en definitiva será percibido el elemento literal por el público consumidor, sea una forma de describir en Costa Rica a aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. 6.- Se debe recordar que el análisis de un signo que se pretende registrar debe de realizarse de forma global, atendiendo a todos sus elementos. En el presente caso, a pesar de que en sí las palabras “Commercial Electric” no presentan un alto grado de novedad, su unión a un elemento gráfico para configurar el signo



le agrega visos de aptitud distintiva suficientes para que pueda constituirse en un registro de marca. Sobre el tema, Manuel Lobato nos explica:

“Como es sabido, en la prohibición de registrar signos genéricos o descriptivos [art. 5.1.c) LM], se incluye el adverbio exclusivamente: «no podrán registrarse como marca... los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones [descriptivas]». Esta norma es de honda tradición y se interpreta a contrario por la OEPM, de modo que, sí se puede registrar un signo que no se componga exclusivamente de signos genéricos o descriptivos.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 224)

Idea que se puede transponer a la realidad jurídica costarricense, pues los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas contienen los adverbios “exclusivamente” y “únicamente”. La unión del elemento gráfico a las palabras “Commercial Electric” le da al conjunto del signo elementos suficientes de originalidad como para convertirse en un signo distintivo respecto de los productos que pretende distinguir. Pero, recordamos la advertencia que nos hace Lobato sobre el registro de signos distintivos mixtos que se encuentren en la situación antes descrita:

“Si se registra una marca genérica o descriptiva con gráfico, no tiene capacidad obstaculizante frente a otra marca que utilice el mismo vocablo genérico o descriptivo pero que incorpore otro gráfico distintivo.” (LOBATO, op. cit., pág. 225)

7.- Conforme a las consideraciones que anteceden, al encontrar este Tribunal que la marca de fábrica cuya inscripción se requiere en clase 11 de la nomenclatura internacional, posee la suficiente capacidad para distinguir el producto que con ella se pretende proteger, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del trece de febrero de dos mil seis, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de fábrica antes indicada, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa Homer TLC, Inc., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del trece de febrero de dos mil seis, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar, la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica “COMMERCIAL ELECTRIC” (diseño), si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca