

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0156-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “INTENSIVE-MASK”

Jafer Limited, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9022-04)

VOTO N° 340-2006

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, 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 trece horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos, del veinte de julio de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 03 de diciembre de 2004, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en representación de la sociedad **Jafer Limited**, solicitó la inscripción de la marca comercial: “**INTENSIVE MASK**”, en clase 03 de la clasificación internacional, para distinguir mascarillas cosméticas hidratantes, equilibrantes y purificantes, cremas, bálsamos, gels y lociones cosméticas para la cara tales como humectantes, desmaquilladoras, astringentes, exfoliantes, reductoras, balsámicas, limpiadoras, tonificantes, anti-manchas, antiarrugas, reafirmantes, protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares.

II.- Que por considerar que el signo solicitado contiene elementos literarios de uso común que respecto de los productos a distinguir, puede inducir a error al consumidor, pues puede pensar que el producto tiene características que no necesariamente posee, además, el término es usado en el comercio como medio publicitario, por lo que resulta genérico y común y por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ende inapropiable, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos, del veinte de julio de dos mil cinco, por resolución final dicta el rechazo de la solicitud de inscripción.

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre 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 20 de setiembre de 2006, sustanció ese recurso, argumentando, en términos generales, que la marca solicitada no es de uso común, descriptiva o genérica; y que por ser meramente evocativa, se encuentra registrada en por lo menos cuatro países; existiendo antecedentes de registros similares en nuestro país.

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 Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA. ANÁLISIS DE ALZADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**INTENSIVE MASK**”, en clase 03 del nomenclátor internacional, para distinguir mascarillas cosméticas hidratantes, equilibrantes y purificantes, cremas, bálsamos, gels y lociones cosméticas para la cara tales como humectantes, desmaquilladoras, astringentes, exfoliantes, reductoras, balsámicas, limpiadoras, tonificantes, anti-manchas, antiarrugas, reafirmantes, protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares, pues sostuvo que los vocablos que la conforman no son susceptibles de apropiación por registro, por constituir términos genéricos de uso común, y carecer de aptitud distintiva; tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante 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 7° 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 7° 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 en parte razón el apelante en su inconformidad, por cuanto el signo solicitado, **“INTENSIVE MASK”**, que traducido al español sería “máscara intensiva”, de ninguna manera es la forma en que en este país se alude comúnmente para llamar a cremas, bálsamos, gels y lociones cosméticas para la cara tales como humectantes, desmaquilladoras, astringentes, exfoliantes, reductoras, balsámicas, limpiadoras, tonificantes,

anti-manchas, antiarrugas, reafirmantes, protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; pero sí se puede afirmar que “MASK” o “máscara” sí es una forma de llamar a las mascarillas cosméticas hidratantes, equilibrantes y purificantes, que son parte de los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado.

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, a juicio de este Tribunal, 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 haberlo hecho la resolución venida en alzada, análisis que este Tribunal avala y hace suyo, acerca del significado del sustantivo “MASK” (“máscara”, en español), el otro aditamento, “INTENSIVE” (“intensivo”, en español), por tratarse de un adjetivo, desde luego que sirve para describir alguna de las eventuales características de los productos cosméticos que se distinguirían con esa marca, lo que provoca que no cuente con la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, cayendo por ende, en la prohibición del referido inciso, además en la contenida en el inciso g) del mismo numeral.

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 (edición electrónica versión 1.0, correspondiente a la segunda tirada corregida de la 22ava edición, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2003), 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.” (Ramón Almela Pérez, El orden AS / SA: La solución está en el conflicto, Frankfurt am Main, Verwert Verlag, 2000, pág. 302, citado por FERNÁNDEZ LÓPEZ, Justo, El Adjetivo Español, en <http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Grammatik-Stichworte/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Adjetivo-clasificaci%C3%B3n.htm>).

Así las cosas, los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan, y los que son calificativos, son aquellas palabras que acompañan al nombre o sustantivo añadiéndole alguna cualidad que lo hace distinto a los demás.

Dicho lo anterior, y teniendo a la vista que en el signo cuya inscripción se pretende, se encuentra el componente “**INTENSIVE**”, resulta acertado concluir que se trata de un adjetivo calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad de los productos que protegería, productos cosméticos, lo cual hace que resulte absolutamente prohibida la utilización de

“**INTENSIVE MASK**” como signo distintivo en el comercio, 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. Pero además, si “intensivo” resulta atributivo de cualidades, en caso de que los productos distinguidos no cuenten con esa cualidad atribuida por el adjetivo, estaríamos ante un problema de engaño al público consumidor, por no encontrar este en el producto distinguido la cualidad deseada. Entonces, el componente “**INTENSIVE**” hace que el signo sea, o atributivo de cualidades en caso de que los productos cosméticos posean la cualidad de actuar de forma intensiva en quien los usa, o engañoso, por no poseer dicha característica, violentándose así también el inciso j) de la norma de comentario.

Por las mismas consideraciones que anteceden, al signo “**INTENSIVE MASK**” también opone al literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por cuanto efectivamente, se trataría de una marca sin la suficiente capacidad distintiva respecto de los productos que ampararía, pues evocando el signo a una “máscara” (“**MASK**”), estaría distinguiendo y protegiendo al mismo tiempo productos, precisamente, que se usan en forma de máscara facial cosmética, lo cual no puede ser admitido por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO AL REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS INSCRITOS A NOMBRE DE JAFER LIMITED EN OTROS PAÍSES. Sobre este punto, este Tribunal en forma reiterada ha reconocido el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica, tal y como se pronunció en el voto 270-2005, emitido a las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, en donde se estableció lo siguiente:

“...la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área de Centroamérica constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”,

por lo que no es dable acceder a las pretensiones del recurrente, con fundamento en la inscripción de la marca solicitada en otros países, debido a ese carácter territorial y a la soberanía marcaría que imperan en nuestro país.

TERCERO. OTRAS MARCAS INSCRITAS EN COSTA RICA. Indica el apelante que en Costa Rica se encuentran inscritas marcas en similar condición a la que pretende inscribir, tales como MASQUE FRAPPE (clase 3, cremas de tocador), MAGIC MÁSCARA (clase 3, máscara para los ojos), STRETCH MÁSCARA (clase 3, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparados para limpiar, sacar brillo, fregar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos), MASC (clase 3, cosméticos, limpiadores, lociones tónicas y astringentes, mascarillas, achate glicólico, crema para ojos y cuello, productos para problemas de la piel, bloqueadores solares). Sin embargo, el hecho de que existan registros anteriores similares no por sí crean alguna suerte de “jurisprudencia” o antecedentes administrativos que deban ser seguidos, pues cada signo propuesto para registro deberá ser analizado en cada caso concreto por el Registrador de forma global y atendiendo a su capacidad tanto intrínseca como extrínseca para convertirse en un registro de marca. Los registros anteriores solamente podrán ser óbice para el registro del signo propuesto, acorde al artículo 8 de la Ley de Marcas, pero nunca un antecedente a seguir.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo razonado en los considerandos precedentes, 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 “**INTENSIVE MASK**” no se trata de una marca novedosa, original y distintiva, y ni siquiera evocativa; por el contrario, el signo es descriptivo y calificativo de los productos que se distinguirían. Por ende, al concluirse con que el signo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que se pretende registrar, es inapropiable como un derecho marcario, conforme a lo establecido en los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 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 trece horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos, del veinte de julio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, 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 trece horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos, del veinte de julio 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

La suscrita Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.