



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0574-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “*SPECIAL DUTY*”

BARDAHL MANUFACTURING CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4783-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 354-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con cinco minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-595, en su condición de apoderado de la empresa **BARDAHL MANUFACTURING CORPORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y siete minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2010, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en la representación indicada presenta solicitud de inscripción en las Clases 01 y 04 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio “*SPECIAL DUTY*”, que según indica el solicitante se traduce al idioma español como “*TAREA ESPECIAL*”, para proteger y distinguir en **Clase 01** “*Aditivos químicos para la gasolina, aditivos químicos para el combustible diesel, aditivos químicos para aceites lubricantes, aditivos químicos para aceites para motor, aditivos químicos para líquidos*”

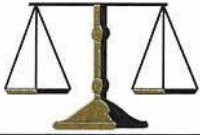


*para transmisiones, aditivos químicos para líquidos para radiador y refrigerantes, limpiadores químicos para sistemas de combustible automotriz, anticongelantes, líquido para dirección hidráulica, líquido para frenos, líquidos para transmisión, anticongelantes para líneas de gas, composiciones químicas para remover y prevenir el sarro y el herrumbre en los radiadores, limpiadores y acondicionadores para sistemas de enfriamiento no incluidos en otras clases” y en **Clase 04** “Aceites para motores de combustión interna conteniendo aditivos limpiadores, aditivos de aceite y gasolina para motores de combustión interna, aceites lubricantes y aditivos no químicos para aceites lubricantes, aditivos no químicos para aceites para motores, aceites para motores, aceites para transmisiones, aceites superiores, lubricantes para válvulas, grasas lubricantes, grasas multipropósito a prueba de agua usadas en la industria y equipo automotriz, principalmente para cojinetes, rótulas y similares, aceite para motores fuera de borda, aceites para uso doméstico, aceites superiores para la lubricación de los cilindros superiores, aceites purgantes y aceites limpiadores para motores y carburadores, aceites para uso industrial, lubricantes para bombas de agua, aditivos no químicos para combustibles, cera carnauba para ser usada en automóviles, limpiadores y acondicionadores para sistemas de enfriamiento no incluidos en otras clases”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, treinta y siete minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil once, el Licenciado Guzmán Ortiz, en la condición indicada, presentó recurso de apelación y en razón de que éste fue admitido, conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda



vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

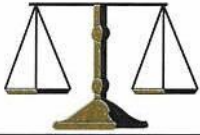
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE. En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo atribuye cualidades o características especiales a los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas dado que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme la representación de la empresa solicitante alega que el término SPECIAL DUTY no tiene una traducción exacta al español, por cuanto tiene sentido solo en idioma inglés, pero utilizado como un todo. Su solicitud no pretende proteger cada una de estas palabras en forma individual, sino el conjunto y así debe ser analizada.

Agrega que los términos SPECIAL y DUTY por separado tienen diferentes acepciones, siendo algunas de estas intraducibles del inglés al español y por ello las traducciones literales no son acertadas. En este sentido, la locución SPECIAL DUTY no está transmitiendo especiales características a los productos que se protegerán frente a aquellos de su misma especie o género. Es la unión de ambas palabras lo que elimina la aducida condición de genérico, que asociada a los productos a proteger en clases 01 y 04 no les califica ni atribuye cualidades, solamente los identifica con la marca. Por estas razones solicita sea revocada la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite de la marca propuesta.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

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.

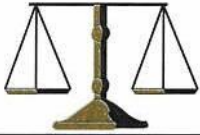
(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que el requisito de la **distintividad**, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires,



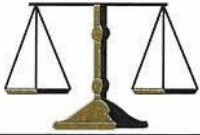
2002, p.108).

La *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

En relación con el significado en español del término que constituye la marca solicitada, el propio solicitante lo traduce como “*TAREA ESPECIAL*”, y al relacionar este significado con los aditivos, aceites, lubricantes, y demás productos que pretende proteger, la marca es descriptiva de las características de esos productos, toda vez que los vocablos “SPECIAL DUTY” o “TAREA ESPECIAL” resultan de uso común, que dan la impresión que esos productos son para uso en condiciones extremas o para realizar tareas especiales y por lo tanto el consumidor entenderá que dichos lubricantes y aditivos tienen esa característica, que los hace superiores a los de otras marcas existentes en el mercado y provenientes de otras empresas, con lo cual, la empresa solicitante podría obtener algún tipo de ventaja sobre sus competidores.

Este denominativo, consiste únicamente en una descripción de alguna característica que podría o no tener lo ofrecido y por ello concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d), g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, ya que, en relación con su objeto de protección, es un término que describe una característica deseable de los productos propuestos, sin que pueda garantizarse esa circunstancia.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada que lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **BARDAHL MANUFACTURING CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, treinta



y siete segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma.

CUARTO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **BARDAHL MANUFACTURING CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo "**SPECIAL DUTY**" solicitado por la recurrente. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

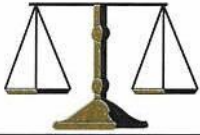
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55