

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca CUSTOM FIT

The Procter & Gamble Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 813-06)

Marcas y otros Signos

VOTO 355-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de julio de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa The Procter & Gamble Company, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del quince de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de enero de dos mil seis, la señorita Indiana Corrales Rodríguez, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-ciento once, representando a The Procter & Gamble Company, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **CUSTOM FIT**, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos

de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); material plástico para embalaje (no comprendidos en otras clases); impresoras; pañales desechables.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas del quince de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha siete de febrero de dos mil ocho, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver puramente jurídico, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el signo CUSTOM FIT, traducido como “hecho a la medida”, es descriptivo, ya que transmite

una idea clara acerca de lo que se trata, carece de aptitud distintiva y resulta genérico. Por su parte el recurrente no planteó agravio alguno, tanto al interponer su apelación como tampoco en la audiencia conferida al efecto por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA. Analizado por este Tribunal el signo solicitado CUSTOM FIT relacionado a los productos que pretende distinguir, difiere de la solución dada por el Registro. Si bien la traducción de CUSTOM FIT puede ser “hecho a la medida” o “ajuste personalizado” según la idea que se pretende transmitir con la frase, en realidad la forma correcta de decir “hecho a la medida” en idioma inglés es “custom made” (locución traducida en el Appleton’s Revised Cuyas Dictionary, Inglés-Español, Appleton-Century-Crofts, Inc., New York, 4ta edición, 1956, página 151); siendo que FIT es el adjetivo en la frase que se pretende registrar, vemos que su traducción como tal es: apto, idóneo, a propósito, adecuado, conveniente, aprestado; hábil, capaz; compatible, apropiado, digno; decente; listo, preparado, en buena salud, bien (Appleton’s..., pág. 227), por lo que la frase en definitiva transmite la idea de “algo” que es apropiado para el cliente, sin que permita relacionar o asociar a un producto en particular o una característica esencial de uno de ellos.

Pero, más allá de las posibles traducciones de la frase solicitada, el signo se debe analizar tal y como será percibido por el público consumidor, que en el presente caso y por los productos que se pretenden distinguir, está conformado por la gran mayoría de las personas. Así, al percibirse el signo durante el acto de consumo, no necesariamente será entendido como “hecho a la medida”, “ajuste personalizado” o “apropiado para el cliente”, sino como CUSTOM FIT, que es la forma en que se representa. Y considera este Tribunal que, para la gran mayoría del público consumidor costarricense, no es evidente el significado de la frase que se pretende registrar en idioma español. Se trata de una frase del idioma inglés, poco

conocida en nuestro medio. Sobre los casos en que el significado de una frase extranjera no es evidente en idioma español, nos comenta el tratadista Manuel Lobato:

“En otros casos la reconocibilidad del significado de denominaciones extranjeras por parte del consumidor español es bastante dudosa y no puede hablarse, desde la perspectiva del Derecho nacional, de marcas genéricas o descriptivas, aunque su traducción al castellano sea un término genérico para los productos o servicios que la marca distingue. Estas marcas son consideradas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como denominaciones de fantasía. Ejemplos de estas últimas son DAYPERS para pañales (inglés, diapers, STS 26-II-1982, c-a, 9, *ADI*, 1983, pg. 358), HALLS para caramelos de garganta (en alemán Hals significa garganta) o SEKT para vinos espumosos (en alemán Sekt es la denominación común de los vinos espumosos).”

Así, aún y cuando la traducción pueda resultar descriptiva de cualidades de los productos a distinguir, la forma en que el signo va a ser percibido por el público consumidor no transmite necesariamente dicha idea, por lo que se puede afirmar que intrínsecamente dicho signo tiene la capacidad de convertirse en una marca registrada.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo CUSTOM FIT tiene aptitud intrínseca para poder convertirse en una marca registrada. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa The Procter & Gamble Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del quince de enero de dos mil ocho, resolución que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud planteada, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por The Procter & Gamble Company en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas del quince de enero de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, y en su lugar se ordena continuar con el trámite de la solicitud planteada, si otro motivo ajeno al aquí examinado, 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Marcas descriptiva

-TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

-TNR. 00.60.74