



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0053-TRA-PI

Solicitud registro de la marca de fábrica “CLEARLY PROTECTED”

OTTER PRODUCTS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7394-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0390-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos con cincuenta y nueve segundos del doce de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 27 de agosto 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica “**CLEARLY PROTECTED**”, en **clase 09** internacional, para proteger y distinguir; “*Películas de poliuretano para cubrir y proteger superficies de dispositivos*”



electrónicos, a saber, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, asistentes digitales personales, computadoras, computadoras portátiles (laptops), tabletas, reproductores multimedia portátiles y dispositivos electrónicos portátiles.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, trece minutos con cincuenta y nueve segundos del doce de noviembre de dos mil trece, resolvió; “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).***”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 25 de noviembre de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, representante de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta minutos con cuarenta y cinco segundos del dos de diciembre de dos mil trece, resolvió; “(...) ***Declarar sin lugar el recurso de revocatoria (...).***” Y mediante el auto de las trece horas, treinta y seis minutos con cincuenta y cinco segundos del dos de diciembre de dos mil trece, dispuso; “(...) ***Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (...).***”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 desde el 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 hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, al determinar que el signo propuesto “**CLEARLY PROTECTED**”, en **clase 09** internacional es descriptivo, por cuanto le otorga características al producto que pretende proteger, lo cual conlleva a que el signo carezca de la distintividad requerida para obtener protección registral, y en consecuencia no es susceptible de registro por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, argumentó en términos generales dentro de sus agravios, que el signo propuesto por su representada es sugestivo, dado que estos sugieren o insinúan alguna característica del producto sin llegar a describirlo totalmente o circunscribirlo a un ámbito reducido. Además posee capacidad distintiva dado que no existe otro giro similar en el mercado para promocionar los productos pretendidos por mi poderdante. La naturaleza del signo al estar en idioma inglés, con palabras que podrían ser poco conocidas en su traducción al español por el consumidor promedio, le da un carácter adicional de término de fantasía (VOTO No.112-2006, de las 9:00 horas del 22 de mayo, 2006 y VOTO No. 193-2006, de las 9:30 horas del 10 de julio del 2006). Por lo tanto, la frase **CLEARLY PROTECTED**, traducidas al español son “claridad y protegido” por lo que no hay ningún tipo de engaño, siendo evocativa de una cualidad que es inherente del producto en sí. En atención a lo expuesto, la frase **CLEARLY PROTECTED** posee capacidad distintiva y por lo tanto cumple con los requisitos necesarios para constituirse en un registro marcario. Por otra parte, agrega que la denominación se encuentra inscrita en el sistema internacional de



marcas (Madrid) como en su país de origen, Estados Unidos por lo que debe aplicar su registro bajo el artículo 6 quinquies del Convenio de París, donde además es válido concluir que dos legislaciones distintas han encontrado que el signo contó con suficiente distintividad para constituirse en derecho marcario. En razón de lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida a fin de que se otorgue el edicto de la marca a favor de su poderdante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º, el cual define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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 interesa:

*“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. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registraci3n o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(....) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en funci3n de su aplicaci3n a 3stos, de manera tal que cuanto m3s gen3rico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo ser3. Es as3 como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el signo propuesto por la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, bajo la denominaci3n **“CLEARLY PROTECTED”**, en **clase 09** internacional, se solicita para proteger y distinguir; *“Pel3culas de poliuretano para cubrir y proteger superficies de dispositivos electr3nicos, a saber, tel3fonos celulares, tel3fonos inteligentes, asistentes digitales personales, computadoras, computadoras port3tiles (laptops), tabletas, reproductores multimedia port3tiles y dispositivos electr3nicos port3tiles.”* (v.f 1).



Tal y como se desprende, la denominación propuesta “**CLEARLY PROTECTED**” la cual se encuentra en idioma inglés, una vez traducidos al español, **CLEARLY** refiere al adjetivo “claramente” y **PROTECTED** “protegida” que en su contexto global nos define la frase empleada como “**CLARAMENTE PROTEGIDA**”, expresiones que no solo son de fácil traducción e interpretación para el consumidor medio por tener esas palabras en inglés las mismas raíces latinas que las que corresponden en español, sino que además pueden ser consultados en cualquier diccionario de inglés-español.

No obstante, cabe destacar en este sentido, que el solicitante incorporó su debida traducción a folio 1 vuelto indicando de manera expresa, que el signo traducido al idioma español significa “**CLARAMENTE PROTEGIDO**”, por lo que con ello se denota que la frase es únicamente descriptiva de cualidades que ofrece el producto lo que conlleva a la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable. A diferencia de lo que estima el recurrente, el empleo de la palabra **CLARAMENTE PROTEGIDO**, será percibido por el consumidor medio, quien podría considerar que se trata de un producto que ofrece la cualidad de brindar una protección clara.

Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 que indica, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Cabe destacar, por parte de este Tribunal de alzada que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin hacer descripción de cualidades del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlo en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección. Por ejemplo *xerox* para fotocopiadoras. Así las cosas, no podría este Órgano de alzada, considerar de manera alguna que nos encontremos ante un término de fantasía, por cuanto como se ha indicado



líneas arriba el término empleado no solo es de fácil traducción e interpretación como descriptiva de cualidades, sino que la parte expresamente a señalado su traducción a folio 1 vuelto de la solicitud, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

En cuanto, a la jurisprudencia apuntada mediante el VOTO No.112-2006, de las 9:00 horas del 22 de mayo, 2006 y VOTO No. 193-2006, de las 9:30 horas del 10 de julio del 2006, el cual incorpora el recurrente como base de sus alegatos, no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas ante dicha instancia debe ser resuelta de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, por lo que en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas.

Respecto de la normativa internacional aludida, recordemos que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez ratificados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Al respecto establece el artículo 6 de este instrumento internacional, que en lo que interesa, lo siguiente:

“(...), [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás



países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. (...).” (Lo resaltado es nuestro)

A la luz de la normativa antes trascrita, se encuentra inmerso el principio de territorialidad, en virtud del que para que un signo obtenga protección registral, el mismo debe superar la etapa de calificación conforme la normativa legal y reglamentaria establecida en el país en que se desea registrar, sea, la consagrada en Costa Rica, por lo que previo a su registración deberá superar la admisibilidad contemplada en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este sentido, los documentos aportados por el apoderado de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, respecto de la marca “**CLEARLY PROTECTED**” inscrita en otros países, a efectos de legitimar la inscripción en nuestro país no son de recibo.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, trece minutos con cincuenta y nueve segundos del doce de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **OTTER PRODUCTS LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos con cincuenta y nueve segundos del doce de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**CLEARLY PROTECTED**”, en **clase 09** internacional. 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.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.