



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0819-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “SUPREME”

ST JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-4386)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0580-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del doce de junio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ST JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el trece de mayo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, solicitó la inscripción de la marca de comercio “SUPREME” para distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional: *“Equipos y aparatos médicos; dispositivos médicos; principalmente catéteres médicos ”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, de las trece horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**SUPREME,**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo solicitado no aporta suficiente distintividad, como un todo para ser registrable, ya que el signo propuesto imprime en



la mente del consumidor promedio la imagen de una característica del producto que busca salvaguardar, constituyéndose en una designación común o usual que califica o describe el producto a preservar, conformado por un término genérico y carente de otros elementos que la tornen distintiva para ser identificada en el público consumidor, correspondiendo a un signo inadmisibles por razones intrínsecas, por lo cual resulta irregistrable transgrediendo el artículo séptimo literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de agravios indica que la marca solicitada SUPREME que en español significa SUPREMO es un adjetivo, cuya denominación no consiste en una indicación que sea utilizada para calificar o describir una característica del producto de que se trata, en este caso “catéteres, en otras palabras la denominación “supreme” no es un término que la industria utilice o requiera utilizar para describir catéteres, como si lo serían términos tales como “liviano, “estéril, “pulcro” “seguro”, que el espíritu de la prohibición del inciso (d) del artículo 7 de la Ley de Marcas es evitar que un comerciante se apropie de un término que el resto de los comerciantes requiera utilizar para describir sus productos, pero debe existir relación entre el término o indicación utilizada o necesaria para referirse a equipo médico, siendo que en este caso el término “SUPREME” a los sumo evoca o sugiere una característica del producto, sin que haya una descripción directa del mismo, siendo capaz la marca de distinguir los productos solicitados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.**”* (agregada la negrilla)



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 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.

De acuerdo con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo no tenga suficiente aptitud distintiva

Por su parte 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 o descriptivo 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 puede ser objeto de registración, si es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente. Este Tribunal comparte la opinión del Registro en el sentido de que la marca solicitada “**SUPREME**” al utilizarse en relación con los servicios a proteger en clase 10, imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de una característica del producto que



busca salvaguardar, constituyéndose en una designación común o usual que califica o describe alguna característica del producto a preservar, resultando genérica y carente de la necesaria distintividad para ser inscribible. Nótese que el producto sea el “SUPREMO” significa que es el mejor, atribuye cualidades sobre calidad, por lo que la marca entra en la prohibición del inciso d) del artículo 7 señalado, ya que califica una característica: “El ser supremo”, el mejor, pudiendo ser además engañosa, ya que la apreciación de “ser supremo”, no es subjetiva y se induce al consumidor a valorar ese producto asociándolo a esa característica que puede no tener.

Respecto a los agravios del apelante considera este Órgano de alzada que no lleva razón al indicar que la marca solicitada es distintiva, siendo que el signo marcario solicitado resulta genérico y carente de distintividad necesaria para los servicios a proteger en clase 10, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional:” *Equipos y aparatos médicos; dispositivos médicos; principalmente catéteres médicos*”, siendo inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los incisos d) y g) del artículo 7 señalado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **ST JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma.



QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **ST JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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