



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0463-TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “WWW.MY  
CONDON.COM” (DISEÑO)**

**CPL COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE LATEX HONDU-ALEMANA S.R.L., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 11085-20007)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 740-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del seis de julio de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **CPL COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE LATEX HONDU-ALEMANA S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Honduras, con domicilio en ZIP Amarateca, Kilómetro 19, carretera al norte Amarateca, Francisco Morazán, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, seis segundos, del catorce de enero de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que la empresa **CPL COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE LATEX HONDU-ALEMANA S.R.L.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero de dos mil siete, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio denominada “**www.my Condon.com (DISEÑO)**” en clase 10 de la Nomenclatura Internacional, para



proteger y distinguir Preservativos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, un minuto seis segundos del catorce de enero de dos mil nueve, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, en razón de que consideró que el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico, que relacionados al producto que desea proteger en clase 10 internacional, hace que el signo carezca de distintividad.

**TERCERO.** 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No se hace un análisis de los mismos por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.**

En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**www.my Condon.com (DISEÑO)**” en clase 10 del Nomenclátor internacional, presentada por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, apoderado de la empresa **CPL COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE LATEX HONDU-ALEMANA S.R.L** por haber considerado que [www.my Condon.com \(DISEÑO\)](http://www.my Condon.com), es una marca inadmisibles por razones intrínsecas, que la denominación “CONDON” o “my condon” literalmente carece de distintividad, al estar conformada por un término genérico, que es necesario utilizarlo para señalar el producto que se desea proteger, además de que no presenta



una carga de distintividad importante para que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado. Indica además, que se conforma con una palabra que según el Diccionario de la Real Academia significa “preservativo”, lo que resulta ser la designación común o usual del producto al cual se aplica o se quiere proteger, concepto que es de dominio público.

**TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES.** Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la solicitante mediante memorial presentado el día cinco de marzo de dos mil nueve, fundamentó su inconformidad argumentando que la marca de su representada no solo se compone de [www.mycondon.com](http://www.mycondon.com), sino de otra vasta cantidad de elementos de carácter distintivos susceptibles de apropiación y que le otorgan la suficiente aptitud diferenciadora con respecto al producto que aplica, además de que no se hacen reservas de las frases “www”, y “mycondon” ni “com” por lo que los mismos no resultan susceptibles de apropiación, cumpliendo con los requisitos básicos para el registro de una marca, además de que los registros marcarios deberán ser vistos como un conjunto y no a partir de sus elementos de forma separada.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*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*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo



Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y 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 artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, por las razones que de seguido se exponen: El artículo 7, numerales c) y g) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone lo siguiente: ***“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...) 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. (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”***. En el presente asunto, la denominación **“CONDON”**, según el Diccionario de la Real Academia, significa “preservativo”, lo que resulta ser una designación común o usual del producto al cual se aplica o se quiere proteger, haciéndolo así de dominio público, por lo que el mismo no puede ser susceptible de apropiación por tratarse de un término de uso común, al vincularse con los productos que se protegerían y distinguirían. Al respecto se dice que *“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una*



*denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate...*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, pp. 211 y 212), por lo que la causal contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de repetida cita, es de aplicación en el presente caso, ya que ésta busca regular los signos que son designaciones de uso común de los productos, tal y como ocurre con la marca que se solicita su registración, al estar conformada por palabras que son de uso común dentro del sector comercial pertinente, por lo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva de la empresa gestionante.

Aunque la marca propuesta no está conformada “exclusivamente” del término “condon, siempre se aplica el inciso c) de comentario, porque el resto de elementos que acompañan a dicho sustantivo, no le dan la distintividad necesaria para ser aceptada como marca. Por los mismos argumentos, no es de aplicación el párrafo final del numeral 7 de comentario.

En esta misma línea, y con fundamento también en lo anterior, el artículo 7 en su inciso g) es de aplicación para el signo solicitado, ya que preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellas marcas que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, ya que éstas deben tener como requisito sine quan non, capacidad distintiva.

**CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO** . Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CPL COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE LATEX HONDU-ALEMANA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, seis segundos del catorce de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.



**QUINTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CPL COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE LATEX HONDU-ALEMANA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, seis segundos del catorce de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mor*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Solicitud de inscripción de marca**

**Requisitos de inscripción de marca**

**TNR 00.42.25**