



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0117-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE (DISEÑO)”

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADINGS AS SEIKO EPSON CORPORATION), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5134-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 800-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Centro Omni 8 piso, Avenida 1, Calle 3, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKO EPSON CORPORATION)**., organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 4-1 Ni9shi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del veintisiete de enero de dos mil once.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de junio de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la sociedad **SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA**, solicita la inscripción en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza la marca de fábrica y comercio **“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE (DISEÑO)”**, diseño que consiste en la frase indicada y sobre él un dibujo de una hoja, y traducción del distintivo marcario a proteger es **MEJORES PRODUCTOS PARA UN MEJOR FUTURO**, para proteger y distinguir “tinta, cartuchos de tinta llenos para impresoras, toner, cartuchos de toner llenos para impresoras”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del veintisiete de enero de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la condición indicada, en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

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 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 de julio del 2011.



Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada **“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE (DISEÑO)”** está constituida por términos que describen las características de los productos que se pretenden proteger, por lo que se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo que el signo marcario propuesto resulta ser inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del signo, al considerar que contraviene el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme el recurrente, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto el distintivo en cuestión fue solicitado en otras clases y ya cuenta con el certificado de inscripción correspondiente, como lo son los Registros números 185229 en clase 40 y 185224 en clase 16, y que como es notable, esas marcas no fueron consideradas descriptivas ni que carecían de originalidad, novedad y distintividad, por lo que existen en el comercio, y que esos antecedentes justifican la procedencia de la solicitud y evidencian el error en el razonamiento registral. Además de que el rechazo de la presente solicitud denotaría una clara inseguridad jurídica del sistema registral, ya que no existe justificación alguna para considerar una marca descriptiva y rechazarla, cuando existen registros previos de las mismas, por lo que sería un



actuar contrario a derecho que coloca a los usuarios del Registro en una situación de indefensión por cuanto no se tiene simetría en los parámetros utilizados para la inscripción o rechazo de una solicitud presentada en forma.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 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.

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...”

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



De acuerdo con los incisos del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea *descriptivo* o *calificativo* de las características de ese producto o servicio, cuando le falte distintividad y cuando puede ser engañoso, supuestos que se presentan con la marca solicitada **“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”**, que se traduce como *“Mejores Productos para un Mejor Futuro”*, conforme se verá.

En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (…)”.

Como antecedente de este Tribunal, en el Voto N° 441-2008, se dijo lo siguiente:

“(…) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes....”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que sí prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto esté conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, el signo solicitado **“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”**, contiene una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática inglesa, que de forma exclusiva describe una característica deseable en los productos propuestos, sea la de ser muy buenos, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de



características, de allí que no puede ser aceptado.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES. El criterio que este Tribunal ha sostenido en cuanto a este tema, es que 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 productos que elige. Igualmente la normativa precisa esa característica como función primordial para que un signo se pueda registrar, para que permita diferenciar claramente el producto a que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Bajo tal línea de pensamiento, el artículo 2 de la Ley de Marcas señalado, en concordancia con el 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, prevén la distintividad como la característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

QUINTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO. Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

La marca solicitada **“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”**, siendo su traducción como ya se dijo **MEJORES PRODUCTOS PARA UN MEJOR FUTURO**, resulta ser engañosa, toda vez que está publicitando al público consumidor una cualidad también del producto que puede no tenerla, al indicarse que son mejores, por lo que puede



resultar engañosa, al despertar en los consumidores evocaciones falaces. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene también su sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido 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, **“BETTER PRODUCTS FOR A BETTER FUTURE”**, cuya traducción es **MEJORES PRODUCTOS PARA UN MEJOR FUTURO**, para proteger y distinguir “Tinta; cartuchos de tinta llenos para impresoras; toner, cartuchos de toner llenos para impresoras”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, por resultar un signo descriptivo, falto de distintividad y engañoso, por lo que los argumentos de la sociedad solicitante y apelante no son de recibo.

SEXTO. Por otra parte, y a pesar del hecho que la representación de la sociedad apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios invoque que existen antecedentes en los



cuales se debe apoyar este Tribunal para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que esta Instancia se sienta comprometido a inscribir el signo pretendido, porque se trata de diferentes valoraciones en distintos momentos, por todo lo anterior, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución apelada.

SÉTIMO. Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKO EPSON CORPORATION)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKO EPSON CORPORATION)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55