



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0132-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo NATURE'S INFUSIONS**

**S.C. Johnson & Son Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8285-2010)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 980-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa S.C. Johnson & Son Inc., compañía organizada y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos de América, en contra de la resolución de las nueve horas, cuarenta minutos, veinticuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el dieciséis de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa S.C. Johnson & Son Inc., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **NATURE'S INFUSIONS**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones para refrescar el ambiente del hogar.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, veinticuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha catorce de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante presentó apelación contra la resolución final indicada.

**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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo NATURE'S INFUSIONS resulta ser genérico respecto de los productos que pretende distinguir, rechaza el signo solicitado. Por su parte el apelante indica que el signo no es descriptivo sino evocativo y por lo tanto inscribible, que el concepto de infusiones de la naturaleza no es descriptivo de los productos, que la marca es novedosa y que no es el nombre habitual para designar a los productos.



**TERCERO. INCAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución venida en alzada. La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro registro marcario permite que un signo que se presenta a inscribir pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), elementos autorizados ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades, siempre que dichos elementos no sean únicos o exclusivos y existan otros que otorguen aptitud distintiva suficiente al conjunto solicitado; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto solo por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus características. En el caso concreto, NATURE'S INFUSIONS es una frase que transmite una idea clara y directa referida a una característica específica, sea que las infusiones provienen de la naturaleza. Pero, ¿sobre qué se predica dicho atributo? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos.

PRODUCTOS
preparaciones para refrescar el ambiente del hogar

Si bien el apelante indica que “infusiones de la naturaleza” no es descriptivo de los productos pretendidos, considera este Tribunal que, respecto de preparaciones para refrescar el ambiente del hogar, el signo tan solo indica que el producto ha sido creado a partir de la extracción de las partes solubles en agua de sustancias orgánicas provenientes de la naturaleza, todo esto de acuerdo a la propia acepción que de infusión presenta el apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal, extraída del Diccionario de la Real Academia Española. Por ello es que el signo tan solo expresa una característica del producto, sea que está preparado a partir de una infusión de sustancias provenientes de la naturaleza. Entonces el signo cae dentro de la



prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

*“Artículo 7.- 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. (...)”*

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de las palabras NATURE’S INFUSION, que son una mera calificación de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos indicados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta únicamente calificativo de características.

Pero, además de lo ya señalado, considera este Tribunal que la frase “natures’s infusion” indica inequívocamente una característica del producto a distinguir, sea que proviene de una infusión creada a partir de elementos naturales, característica que al no estar vinculada directamente en la narración de los productos enlistados, sea preparaciones para refrescar el ambiente del hogar, provocaría que el registro solicitado sea acordado para productos que no necesariamente presenten la característica indicada, y por lo tanto respecto de ellos resultaría engañoso, haciendo al signo no inscribible en virtud de lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Los signos que se presenten a registro y en los cuales se describa o se pueda inferir una característica han de predicarla respecto de los productos o servicios que se pretendan hacer distinguir, acordar registros en los cuáles los productos o servicios enlistados no reflejen las características que se pueden inferir del signo devendrían en otorgamientos de derechos inconsistentes con la relación que ha de existir entre el signo y los productos y/o servicios, provocándose una distorsión en el mercado que devendría en una ventaja antijurídica otorgada a



través de un derecho marcario a un agente económico, en detrimento de los demás competidores y del propio consumidor. De acuerdo a lo anteriormente considerado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se confirma.

**CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa S.C. Johnson & Son Inc., en contra de la resolución de las nueve horas, cuarenta minutos, veinticuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



## **DESCRIPTORES**

### **MARCA DESCRIPTIVA**

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

### **MARCA ENGAÑOSA**

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29