

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0555-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

No Sweat de Colombia S.A.S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6691)

Marcas y otros signos

VOTO 0149-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintisiete minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alberto Pauly Sáenz, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0413-0799, en su condición de apoderada especial de No Sweat de Colombia S.A.S., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Bogotá CRA 16 58 A 13, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:16:30 horas del 26 de octubre de 2019.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2018, la representación de la empresa apelante

presentó solicitud de registro como marca de comercio del signo



para distinguir desodorantes y antitranspirantes para uso personal en clase 3 de la nomenclatura internacional, esto según limitación al listado realizada por escrito visible a folio 16 del expediente principal.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado ya que consideró está compuesto de términos únicamente descriptivos de características y que, por ende, no tiene suficiente aptitud distintiva, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante expresa como agravios:

- 1- Que la calificación no se ajusta a lo indicado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que no hay marcas similares inscritas.
- 2- Que la limitación realizada al listado hace que el signo no sea engañoso.
- 3- Que es evocativo.
- 4- Que el signo se analizó por partes y no en conjunto, y que el diseño le aporta la aptitud distintiva necesaria para ser registrado.
- 5- Que el producto está respaldado por los organismos de sanidad.
- 6- Que el signo propuesto es igual al nombre de la empresa.

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas

y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y el producto / servicio que distingue. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando sea *“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.”*, o *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*.

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115.

Considera este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al resolver que el signo propuesto, respecto de los productos que pretende distinguir en el mercado, tan solo viene a representar características deseables de ellos, evitar la sudoración, sin que tenga otros elementos que vengan a otorgarle aptitud distintiva.

Sobre los agravios expresados por el apelante, se indica que:

El hecho de que no haya marcas similares inscritas no aporta elementos que permitan la inscripción del signo propuesto, ya que el asunto se resuelve por razones de índole

intrínseco y no extrínseco.

Si bien la limitación realizada al listado viene a eliminar el elemento de una posible confusión o engaño en el consumidor, el rechazo realizado no fue por dicho aspecto.

Este Tribunal no considera que la marca sea evocativa, ya que transmite de manera directa, sin rodeos ni ambages, una característica deseable en desodorantes y antitranspirantes, sea que impidan la sudoración en el usuario.

El diseño del signo no va más allá de escribir en forma particular las palabras NO SWEAT, sin que éste tenga otros elementos arbitrarios que añadan aptitud distintiva al conjunto propuesto como marca de comercio.

El hecho de que el producto que se pretende distinguir posea permisos sanitarios de comercialización no tiene nada que ver con el otorgamiento del derecho de exclusiva marcario, que se rige por sus propias reglas y estipulaciones normativas.

Y respecto a que el signo que se pide inscribir coincida con el nombre de la empresa solicitante tampoco abona a su registración, ya que éstos se rigen por normas diferentes, y lo que puede ser una razón social no necesariamente posee la aptitud distintiva intrínseca necesaria para convertirse en una marca registrada, tal y como sucede en el caso bajo estudio.

Consecuencia de la consideraciones expuestas se debe rechazar el registro solicitado, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alberto Pauly Sáenz en representación de la empresa No Sweat de Colombia S.A.S., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:30 horas del 26 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.74