



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0552-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “FRESH SENSE “

JOHNSON & JOHNSON, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2014-2337).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 027 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veintitrés minutos cincuenta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FRESH SENSE** “ en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Jabón líquido, jabón en barra, lociones, talco y toallitas húmedas*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas veintitrés minutos cincuenta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, dispuso “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de julio de dos mil catorce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, presenta recurso de apelación.

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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente 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 “**FRESH SENSE**” dado que el signo marcario visto en su conjunto resulta descriptivo de



cualidades de los productos a proteger ya que se compone de los términos “FRESH SENSE”, que traducidos al español significan “fresca sensación”, lo cuales son de uso común para describir cualidades de productos de tocador y que al ser el signo descriptivo de cualidades de los productos, el mismo resulta falto de distintividad ya que son productos de cuidado personal.

Por su parte, en sus alegatos, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que existe una apreciación errónea del signo por parte del Registro, ya que no valora correctamente los términos de uso común y genéricos, señala que el signo solicitado **FRESH SENSE**” no es descriptivo ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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**, respecto a situaciones que impidan su registración, por otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están regulados en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

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.

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.

En el caso analizado, el signo que se solicita está compuesto de las palabras **“FRESH SENSE”** que según el mismo solicitante la traducción de **“FRESH”** es *fresco, reciente, nuevo, original*; y la traducción de **“SENSE”** es: *“sentido, sensación, juicio, emoción”*, el signo visto en su conjunto resulta descriptivo de cualidades de los productos a proteger ya que al analizar los términos **FRESH SENSE** que traducidos al español significan **FRESCA SENSACIÓN**, resultan ser de uso común para describir cualidades de productos de tocador como el jabón, talco, lociones y toallitas húmedas, ya que lo que busca el consumidor con el uso de los productos es una sensación de frescura y limpieza, no contemplando el signo marcario ningún elemento que le otorgue distintividad y esto se deriva de la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, razón por la cual considera este Tribunal, que además de los incisos d) y g) de la normativa referida, también resulta aplicable el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas por tratarse de términos genéricos.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tienen para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre



este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”*. (Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**).

Respecto de los agravios de la apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por términos de uso común que describen el producto a marcar, como lo son las palabras “FRESH” “SENSE” (fresca sensación) constituyendo además términos genéricos, las cuales no le otorgan distintividad al signo, por lo que incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c) d) y g).

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 Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veintitrés minutos cincuenta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veintitrés minutos cincuenta y seis segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55