

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0032-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*NATURAL PRO BEAUTY PURA SEDA*”

ARABELA S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7011)

Marcas y otros signos

VOTO 0323-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-953-774, en representación de la empresa costarricense **ARABELA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de México, con domicilio en calle 3 norte No. 102 Parque Industrial Toluca 2000, cd de Toluca, Estado de México, c.p. 50200, República Mexicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:10 horas del 21 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2017, la licenciada **Sáenz Quesada** solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***NATURAL PRO BEAUTY PURA SEDA***”, lo cual traduce como “***NATURAL PRO BELLEZA PURA SEDA***” en Clase 03 de la clasificación internacional para distinguir y proteger: “*productos cosméticos naturales con proteínas de seda para el cuidado de la piel*”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 14:51:10 horas del 21 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Sáenz Quesada** recurrió la resolución referida y en vista ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto por tratarse de un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo propuesto porque al analizar: “**NATURAL PRO BEAUTY PURA SEDA**” cuya traducción es “**NATURAL PRO BELLEZA PURA SEDA**”, como un todo y en relación a los productos que busca proteger, sus canales de distribución, la perspectiva del consumidor y sus competidores en el mercado, consideró que resulta inadmisibile por razones intrínsecas porque está compuesto por términos que no le otorgan ninguna aptitud distintiva respecto de los productos cosméticos naturales a base de seda a que se refiere y por ello transgrede lo dispuesto en el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La apelante centra sus agravios en que debe analizarse el signo con una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales. Afirma que la marca propuesta está compuesta por la unión de varios términos que en conjunto la dotan de capacidad suficiente para existir en el mercado y con ello logra ser reconocida y diferenciada por el consumidor. Aunado a lo anterior, manifiesta la recurrente que se debe tener en cuenta no solo la procedencia empresarial y reconocida que representa la familia de marcas Arabela en el mercado, sino que la marca pretendida es el resultado de una creación ingeniosa de una serie de términos que unidos le dan distintividad. Con vista en dichos argumentos solicita se declare sin lugar la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Debe recordarse que las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros similares o que puedan ser asociados en el mercado.

Estos motivos intrínsecos de irregistrabilidad están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“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...”

De este modo, un signo no es registrable cuando carece de suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, también resulta inadmisibles por razones intrínsecas cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

En aplicación de lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro, en el sentido que el signo solicitado “**NATURAL PRO BEAUTY PURA SEDA**” no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo en relación a lo que con él se pretende proteger. A esta propuesta le hace falta aquel vocablo que la identifique e individualice dentro del mercado. Tal cual ha sido presentada para su análisis infringe el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Al estar compuesta por la unión de varios términos que en conjunto refieren a **productos naturales de belleza hechos a base de seda**; siendo que así lo traduce la propia solicitante, es evidente para este Órgano de Alzada que, al verlo, el consumidor de inmediato lo asocie con el objeto de protección propuesto sea, productos cosméticos naturales con proteína de seda para el cuidado de la piel. No existe tal como se dijo, otro elemento que le otorgue una diferencia en el tráfico mercantil con otros productos de similar naturaleza que también se encuentren dentro de mercado. Incluso esa propuesta, además de genérica se torna en descriptiva, porque les proporciona además a los productos del listado, una característica: “que son a base de seda” y con ello violenta el **inciso d)** de la norma citada.

Adicionalmente, debe este Órgano Superior recordar al recurrente que el hecho de ser parte de una familia de marcas que tiene un origen empresarial conocido por el público consumidor, así como el reconocimiento de la notoriedad, es una condición que debe demostrarse, lo cual no ha sucedido en este caso. Por ello, para resolver las presentes diligencias, la decisión se debe fundamentar única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los alegatos del apelante y en vista de ello es procedente **declarar sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la empresa solicitante **ARABELA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:10 horas del 21 de noviembre de 2017, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:10 horas del 21 de noviembre de 2017, la cual se confirma para que se deniegue el signo “**NATURAL PRO BEAUTY PURA SEDA**” que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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