

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0079-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*THE GUMMIES CO. (diseño)*”

THE GUMMY COMPANY LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8844)

Marcas y otros signos

VOTO N° 409-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en representación de la empresa **THE GUMMY COMPANY LLC**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Florida, con establecimiento administrativo y comercial situado en 11701 NW 102nd Road, Suite 14, Medley, Fl. 33178, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:16 horas del 23 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de setiembre de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de comercio “***THE GUMMIES CO. (diseño)***”, sin realizar reserva sobre la sigla “Co.” y que la interesada traduce al idioma español como “*pegajoso*” o “*gomitas*” y para distinguir y proteger “*productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos,*

material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en clase 5 de la clasificación internacional. En escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2016, la licenciada Faith Neurohr limita la lista de protección a “vitaminas” (ver folio 11).

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:56:16 horas del 23 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Faith Neurohr** presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

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

Redacta la juez Díaz Díaz, 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 el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto “**THE GUMMIES CO. (diseño)**”, por considerarlo descriptivo, carente de aptitud distintiva y engañoso respecto de los productos a proteger en clase 5. Afirma la autoridad registral que el significado del término GUMMIES es goma y por ello es genérico y descriptivo,

no evocativa porque tiene un significado directo. Además de que resulta engañoso, dado que describe una característica específica que el consumidor creerá que tienen los productos que se pretende proteger y distinguir. En consecuencia, el signo no es susceptible de protección registral porque transgrede lo dispuesto en los incisos d), g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que: ante la objeción de fondo que le previno el Registro, procedió a limitar la lista de productos a *vitaminas*. Con ello considera que se elimina la posibilidad de confusión al cotejar su marca con el signo inscrito y hace posible su coexistencia registral. Advierte que en la resolución apelada el Registro no se refiere a este punto; al cotejo marcario, sino que se basa solamente en la traducción del término GUMMIES. Agrega que el análisis del signo no debe hacerse de manera individual, viendo los diferentes elementos que lo conforman, sino la totalidad de estos elementos, tanto gráficos como denominativos, sin descomponerlo. Afirma que la palabra GUMMIES es el plural de GUMMY, que tiene varios significados, tales como: gomoso, pegajoso, desdentado, engomado. Por ello considera que el Registro hace una errada traducción de ella, de la cual no es posible llegar a la misma conclusión, porque según la traducción indicada, el consumidor no va a asociar el producto a que se refiere con vitaminas en forma de goma y; en el caso de que se sostenga la traducción indicada en la resolución que apela, su marca no sería descriptiva sino evocativa, lo cual es permitido por nuestra legislación. En razón de ello, solicita que se ahonde en este punto y se haga una investigación más profunda en el diccionario inglés-español. Con fundamento en estos agravios, solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. De este modo, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, ya que su misión está dirigida a hacer

posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la 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.*

(...)

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

(...)

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (inciso d), o cuando pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j) y, en general, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto de lo que con ella se proteja (inciso g). Asimismo, cuando se trate de una etiqueta o un conjunto de elementos, su ámbito de protección quedará restringido al producto o servicio indicado en su denominación.

Con relación al primero de los agravios de la parte apelante, advierte este Tribunal que resulta innecesario referirse a los eventuales motivos extrínsecos de irregistrabilidad de su marca, toda vez que en el **Considerando II** de la resolución venida en Alzada se indicó en forma expresa que *“...este Registro considera que no existe impedimento alguno con respecto a derechos de terceros pues el signo propuesto, en su totalidad y a raíz de la limitación realizada de los productos a VITAMINAS, carece de distintividad absoluta para ser registrado como marca. El término GUMMIES es genérico, y por lo tanto, no distintiva, por lo que no tiene sentido ahora rechazarlo por un signo inscrito cuya parte distintiva corresponde a la palabra BITA y no Gummies...”* (ver folio 19)

Respecto del alegato de la recurrente, en donde afirma que la traducción que hizo el Registro de su signo no es correcta, tampoco resulta admisible porque esa traducción no se hizo de forma oficiosa, toda vez que en su escrito inicial la misma solicitante indicó que *“...La marca puede ser traducida como pegajoso, gomitas...”* (ver folio 1). Adicionalmente, consultado en WorREference.com (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=gummy>) este órgano de Alzada verificó que GUMMIES proviene del adjetivo GUMMY, cuyo significado es “gomoso” o “engomado”.

En cuanto al engaño; tal como lo señala la Autoridad Registral, se puede observar que el listado de los productos a proteger no indica que las vitaminas ofrecidas vayan a tener esa característica, es decir, no necesariamente vendrán en presentación de goma, o gomitas, y si en todo caso así

fuera, cae en el ámbito de lo descriptivo, lo cual también le hace incurrir en violación de lo dispuesto en la Ley de Marcas.

De este modo, considera este Órgano de Alzada que el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito porque resulta descriptivo de cualidades que eventualmente podría tener el producto que pretende proteger, lo cual a su vez puede llevar a engaño porque esto no es necesariamente cierto y; desde esta perspectiva, efectivamente el signo no tiene suficiente aptitud distintiva, dado lo cual infringe los incisos d), g) y j) transcritos.

Asimismo, en virtud de que la marca propuesta consiste en una etiqueta, conformada por elementos denominativos con una grafía y colores especiales, cuyo elemento preponderante es el término denominativo **GUMMIES**, de conformidad con el párrafo final del artículo citado, en caso de concederse su registro, éste solo podrá proteger productos **gomosos**, o relacionados con **goma**.

De conformidad con las anteriores consideraciones, queda claro para este Tribunal que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos productos respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y, en este sentido, concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca. Por lo anterior, se declara SINLUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **THE GUMMY COMPANY LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:16 horas del 23 de noviembre de 2016 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, 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 **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **THE GUMMY COMPANY LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:16 horas del 23 de noviembre de 2016 la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**THE GUMMIES CO. (diseño)**”. 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