

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0601-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NO MÁS GÉRMENES

Marcas y otros signos

Johnson & Johnson, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-3258)

VOTO N° 0076-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-treientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Johnson & Johnson, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril de dos mil catorce, el Lic. Vargas Valenzuela, en su representación dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica del signo **NO MÁS**

GÉRMENES, en clase 3 de la clasificación internacional, para distinguir jabones líquidos, jabón en barra y toallitas húmedas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de julio de dos mil catorce, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, veintiséis minutos, doce segundos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

CUARTO. Que 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo **NO MÁS GÉRMENES** resulta engañosa respecto de los

productos a distinguir, ya que se indica una característica que no necesariamente se encontrará en el producto. Por su parte, el apelante indica que el signo pedido resulta ser evocativo, de fantasía y novedoso respecto de los productos a distinguir, y no genérico y de uso común, y que existen marcas inscritas que contienen la idea de bacterial y fueron inscritas.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Analizado el presente asunto considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al rechazo del signo solicitado, más no por resultar éste engañoso sino por ser exclusivamente genérico. La resolución venida en alzada basó el engaño en la idea de que *“...cuando el consumidor escoja el producto porque elimina los gérmenes pero no es así, ¿se verá engañado? La respuesta es si.”*, sin embargo para este Órgano Colegiado no hay engaño porque los productos del listado normalmente se utilizan para eliminar gérmenes.

No obstante, **NO MÁS GÉRMENES** es una frase que, al relacionarla con el listado propuesto, únicamente se refiere a describir una característica de los productos que se pretenden distinguir, sea que éstos eliminan los gérmenes, sin que el signo vaya más allá de ello y aporte algún otro elemento que pueda venir a otorgar la aptitud distintiva necesaria para que el signo pueda registrarse como marca. La prohibición al registro de las marcas meramente descriptivas se encuentra regulada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“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. (...)”

Sobre el registro de signos descriptivos de características ha dicho la doctrina:



“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contrasñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate. // ...la denominación o gráfico genérico descriptivo o usual debe vincularse siempre con los productos o servicios a que se aplica la marca...”. **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, págs. 211 y 212.**

“La prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector de mercado. Este segundo fundamento se entronca con las exigencias del propio sistema competitivo. Piénsese, en efecto, que si a través de una marca se otorgase a un determinado empresario un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo descriptivo, se erigiría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de una marca consistente en un signo descriptivo.” **Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, pág. 186.**

Acordar el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre el signo pedido en el presente asunto, devendría en la creación de una distorsión antijurídica en el mercado que afectaría el derecho a la libre competencia, ya que competidores del mismo sector de productos se verían privados de poder utilizar términos que resultan ser necesarios para indicar una característica, la de provocar que ya no haya más gérmenes. La apelación se basa en las ideas de la sugestión, la novedad y la fantasía del signo, sin embargo este Tribunal considera que al unirse la frase NO MÁS GÉRMENES con la de jabones y toallitas húmedas, no se hace más que describir una característica deseable en ellos.

Por todo lo anterior, en derecho corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Vargas Valenzuela en representación de la empresa Johnson & Johnson, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo NO MÁS GÉRMENES.

CUARTO. 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, N° 8039, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo NO MÁS GÉRMENES. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74