

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0674-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo D’NATURALS (diseño)

César Emilio López Barillas, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-4311)

Marcas y otros signos

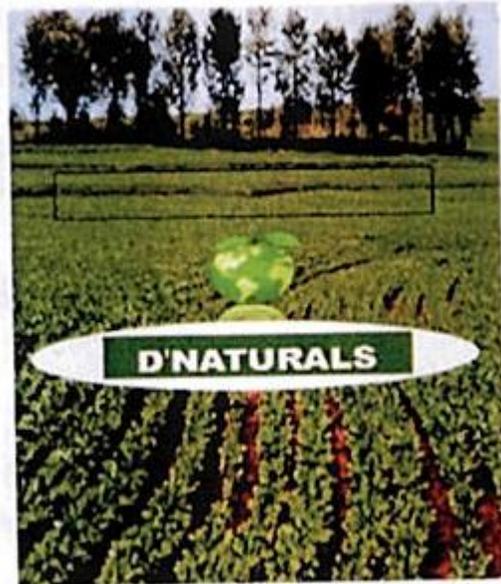
VOTO N° 207-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del cinco de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Tatiana Rojas Hernández, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-novecientos cincuenta y seis-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderada especial del señor César Emilio López Barillas, ciudadano y vecino de El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de mayo del dos mil catorce, la Licenciada Rojas Hernández, representando al señor César Emilio López Barillas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y de comercio del signo



en clase 1 de la clasificación internacional para distinguir abonos minerales para la tierra.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las catorce horas, tres minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de agosto del dos mil catorce, la representación del solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas con veinte minutos del primero de setiembre de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto está desprovisto de aptitud distintiva respecto de los productos que pretenden distinguir, rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente argumenta que el fertilizante está producido con elementos minerales el cual conlleva beneficios a las plantaciones, y que el nombre en la marca solicitada, D`NATURALS, se debe a que el producto es cien por ciento natural y “...enmarca en un todo las aptitudes del producto.” (folio 32).

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, añadiendo esta instancia un motivo más al ya indicado por el **a quo**.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en

adelante, Ley de Marcas). En el diseño propuesto está contenida la frase D’NATURALS, enmarcada por la fotografía de un sembradío.

El uso de D’NATURALS hace referencia directa a la idea de que los abonos minerales para la tierra se producen sin artificio ni mezcla o elaboración con productos que no provengan de fuentes naturales, y la fotografía que acompaña a dicha frase lo único que hace es indicar la finalidad del producto, sea la de fertilizar la tierra. El signo entonces, en su conjunto, tan solo transmite ideas sobre características de los productos, sea que son productos naturales para ser utilizados como fertilizante para cultivos. Respecto de dichos elementos tan solo encontramos referencias descriptivas de características, sin que haya aporte de aptitud distintiva por parte de alguno de ellos.

Respecto de los alegatos de la apelación, vemos como de ellos se infiere claramente que lo que busca el signo es resaltar características del producto, lo cual como se indicó en tesis de principio es posible, siempre y cuando haya otros elementos que otorguen al conjunto aptitud distintiva, lo cual no sucede en el presente asunto. Pero, además, tenemos que en el listado de productos no se hace referencia alguna a la propiedad o característica de ser los productos “naturales”, y otorgar el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al ser un signo que por su propia construcción se auto limita en cuanto a las características de los productos que con ella se van a distinguir, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en su acto de consumo. Y la inclusión de un elemento que haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus otros elementos:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto

distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente, itálicas del original.**

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto caiga en la causal de rechazo al registro contenida en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indican:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

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

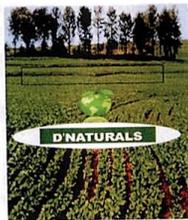
Los posibles beneficios que pueda tener el producto sobre los cultivos a los cuales se aplica no es motivo suficiente para acordar un registro que, por su propia construcción, resulta rechazable de acuerdo a lo establecido por nuestra Ley de Marcas.

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación ahora conocido, confirmandose la resolución venida en alzada.

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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Tatiana Rojas Hernández en representación del señor César Emilio López Barillas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de registro como



marca del signo . 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29