



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0207-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca de Fábrica y Comercio “*FABULOSO EFECTO CONTINUO DURA-FRESCA*”

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3661-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 249-2011.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, actuando como Apoderada Especial de la empresa “**Colgate Palmolive Company**”, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dos minutos, ocho segundos del diecinueve de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de mayo del 2009, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***FABULOSO EFECTO CONTINUO DURA-FRESCA***”, para proteger y distinguir: “*limpiadores, limpiadores para superficies duras, suavizantes, detergentes para*



lavaplatos”, en la **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:02:08 horas, del 19 de enero del 2010, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada por la empresa Colgate Palmolive Company.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de febrero de 2010, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa Colgate Palmolive



Company, por considerar que el signo “*FABULOSO EFECTO CONTINUO DURA-FRESCA*”, se compone de términos descriptivos de los productos a proteger, lo cual lo convierte en una expresión de uso común en relación con esos productos, resultando por ello falta de distintividad y no susceptible de protección registral, por razones intrínsecas, al transgredir lo establecido en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Marca sujeta a la verificación del calificador registral, pretende proteger “*limpiadores, limpiadores para superficies duras, suavizantes, detergentes para lavaplatos*”, lo que impide distinguir estos productos, de la empresa solicitante, frente a los de su misma especie o clase provenientes de otra empresa, ya que el propio signo, indica claramente la naturaleza y características y atributos de dichos productos, siendo por ello inapropiable por un particular.

Por su parte, inconforme el recurrente alega que, la marca solicitada está compuesta por términos que combinados entre sí crean un nombre de fantasía original, que debe ser analizada en su conjunto y no en forma individual, de modo que si la marca en su conjunto cumple con los requisitos de distintividad es merecedora de protección registral.

Explica que la marca “*FABULOSO EFECTO CONTINUO DURA-FRESCA*” será utilizada con la línea de productos de la marca “*FABULOSO*”, reconocida a nivel nacional e internacional y que se encuentra inscrita hace ya más de 15 años, por lo que no es posible que el consumidor sea confundido o engañado ante la creencia de que se trata de un mismo titular de los signos marcarios que lanza un producto similar. Por ello, concluye que no lleva razón el Registro al afirmar que el signo solicitado no es novedoso o falta de originalidad.

Agrega que su representada tiene inscrita la marca *FABULOSO EFECTO CONTINUO*,



bajo Registro No 197547 y que se encuentran admitidas y en trámite las solicitudes de registro “FABULOSO EFECTO CONTINUO BRISA CÍTRICA (D)” y “FABULOSO EFECTO CONTINUO FANTASIA LAVANDA (D)”, de lo que resulta evidente que, para el Registro el término “FABULOSO EFECTO CONTINUO” y sus distintas versiones son marcas susceptibles de protección registral.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. 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.

Esa capacidad de distinguir un producto o servicios de otros en el mercado, es decir la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio. Además se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 interesa:



“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 acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) *Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)*”.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **A quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**FABULOSO EFECTO CONTINUO DURA-FRESCA**” para proteger y distinguir productos de limpieza suavizantes y detergentes, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, por tratarse de una frase que resulta de uso común para dichos productos.

Véase que el propio apelante en sus agravios manifiesta que “...*FABULOSO este resulta ser un sustantivo, y que los términos EFECTO, se refiere al impacto que el resultado de la utilización de ese producto (sic) la consecuencia de la siguiente palabra que es CONTINUO, se refiere a que gracias a la duración del mismo este mantiene los productos con un aroma que va a permanecer por mas tiempo, DURA FRESCA, se refiere al aroma mas (sic) fresco como si se aplicara por primera vez...*”

Por lo anterior resulta claro, que el signo pretende reflejar las características del producto a proteger, sea que es descriptivo y eventualmente engañoso porque no hay certeza de que dichos productos vayan a tener siempre esas características o atributos incorporados al signo marcario.

Con esos fundamentos, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Es así como, analizando las causales previstas en los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este



Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esas disposiciones ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, siendo evidente, en este caso en particular, que es correcta la negativa del Registro A quo, de autorizar la inscripción de la marca solicitada, pues atribuye a dichos productos características específicas.

Dentro de los agravios que presenta el apelante, refiere la aceptación por parte del Registro de la Propiedad Industrial, del registro de otras marcas que pueden parecer similares. Se recuerda al recurrente que el hecho de que en otro expediente un signo pudiera superar la calificación inicial de los requisitos de fondo, según lo hayan considerado las autoridades del Registro, **no tiene un carácter vinculante para este Tribunal** para el caso que nos ocupa.

Este Tribunal tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no de otros, aunque estuvieran relacionados con el apelante, porque cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes particularidades cuyo interés jurídico difiere o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto requieren de una concreta y específica valoración jurídica.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Adriana Oreamuno Montano**, en representación de la empresa **Colgate Palmolive Company**, en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:08 horas del 19 de enero del 2010, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez.

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**