



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0602-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “SUAVE Y FRESCO” (DISEÑO)

MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2049-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 255-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis- seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintidós minutos diecisiete segundos del nueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el once de marzo de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, apoderado especial de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A**, solicitó la inscripción de la marca de



comercio la marca consiste en un diseño de una etiqueta de color rojo. El



distintivo solicitado consiste de los términos SUAVE & FRESCO, Toallas Húmedas Premium, Mayor Suavidad y Resistencia, la cantidad de unidades, unas hojas y una cebra. Se reservan los colores rojo, amarillo, blanco, verde, negro y rosado en la misma disposición que aparecen en el signo solicitado, para distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional:”Toallitas húmedas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas veintidós minutos diecisiete segundos del nueve de junio de dos mil diez, resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de junio de dos mil diez la licenciada María del Pilar López Quirós, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que 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 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A**, por haber considerado "(...) b) *El signo SUAVE & FRESCO (DISEÑO) está constituido por dos términos genéricos de uso común, con lo que se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe de ostentar una marca para ser distintiva; la misma es descriptiva de los productos a proteger; b) nótese que las anteriores acepciones nos transmiten una idea muy clara de lo que se trata, con lo que se contraviene con lo dispuesto en el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas, es claro que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por vocablos genéricos y de uso común, cuyos significados dan al usuario una idea precisa del tipo de los productos que se pretende proteger o distinguir en la clase 03 internacional, al ser que la misma se refiere a "toallitas húmedas(...)*c) *que la marca analizada en su integridad carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos, cuyo significado es conocido por la población, además al relacionarla con los productos que desean proteger en clase 03 se indica claramente las características de los productos a proteger, indicando que las toallas que se pretenden proteger son suaves y frescas, cuando en realidad podrían no ser...."*

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A** argumentó que su representada presentó la solicitud de inscripción de la marca SUAVE & FRESCO en clase 03 en forma de etiqueta, que solicitó registrar la etiqueta con el diseño especial y no sólo los términos Suave & Fresco, que la etiqueta incluye los términos: toallas húmedas, Premiun, mayor suavidad y resistencia, la cantidad de unidades (todos de uso común como indica el artículo 28) y el diseño original y novedoso de una CEBRA con unas hojitas. Asimismo se hizo reserva exclusiva de la disposición de colores, rojo, blanco, amarillo, verde y negro como aparecen en el diseño adjunto a la solicitud y que su representada de forma expresa indica que no pretende adueñarse de los términos SUAVE ni FRESCO, sino que lo que pretende es la protección marcaria de la



totalidad del diseño, entendiéndose como un todo junto con los elementos creativos que incluye una figura caricaturesca de una cebra y las hojas verdes que la acompañan, en la disposición de colores que indicaron en la solicitud .

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

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:*

(...)

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 ...”(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con el inciso j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. 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 parcialmente este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **inciso j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto,



para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional:”Toallitas húmedas” pero por nuestras razones, toda vez que en el presente caso lo que se solicita es la inscripción de una etiqueta y no solo los términos “Suave y Fresco” (incluye todos los elementos) además se hizo reserva de colores y lo que se pretende es la protección del todo, tanto lo denominativo como lo gráfico “Cebra y hojas”, lo que interesa en este caso es la cantidad de elementos y la originalidad a proteger y distinguir toallas



húmedas a través de un empaque que contiene una cebra junto con las palabras “Suave y Fresco”, lo que interesa es resguardar al consumidor de la posibilidad de tomar una cosa pensando que es otra y evitar así la competencia desleal entre fabricantes, soslaya el riesgo de confusión y asociación empresarial. Por otra parte resulta necesario señalar que la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas ya citada, para casos como el actual no se exige de cumplir con los lineamientos de carácter intrínseco del artículo 7 inciso j) ya indicado. Es decir, es claro que para términos de uso común el artículo 28 establece su exclusión tratándose de etiquetas, en el supuesto de que siendo estas un signo compuesto de un conjunto de elementos cuya conjunción se protege como un todo tales elementos de uso común, no encontrarían protección, sino cuando su uso en el mercado sea dentro del mismo contexto protegido, es decir, como etiqueta.

En el caso concreto la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es la incorporación de términos de uso común, sino de denominaciones que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas pues otorgan una cualidad que el producto puede o no tener, y siguiendo el criterio de que un término engañoso vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, no por aplicación del inciso d) del artículo 7 indicado, sino del inciso j) del mismo artículo, pues en concordancia con el artículo 28 de la Ley de Marcas se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintidós minutos diecisiete segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma por nuestras razones.



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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la sociedad, **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas ventidós minutos treinta y diecisiete segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma por nuestras razones. 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 .-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora