



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0169-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*NATURAL CARE (Diseño)*”

**ARTURO CARBONI MORA**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7507-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

### *VOTO N° 307-2011*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de setiembre de dos mil once.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Jonathan Jara Castro**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1146-386, en su calidad de Apoderado Especial del gestionante **Arturo Carboni Mora**, quien es mayor, casado, empresario, con cédula de identidad 1-1028-589 y vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, treinta y siete segundos del diez de febrero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto de 2009, el señor **Arturo Carboni Mora**, de calidades indicadas, solicitó el registro de la marca “*NATURAL CARE (LOGO)*”, cuya traducción al español es “*CUIDADO NATURAL*”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas, tres minutos, treinta y siete segundos del diez de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 16 de febrero de 2010, el Licenciado Jonathan Jara Castro, en la condición indicada, presentó recurso de apelación contra la resolución referida y en vista de que el mismo fue admitido conoce este Tribunal.

**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 la Juez Ortiz Mora, 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 la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto está constituido por elementos literarios descriptivos, genéricos y capaces de causar engaño



o confusión en el público consumidor y que relacionados con los productos que se desea proteger en la clase 3 internacional, lo hace un signo carente de distintividad. La marca solicitada refiere en forma directa a la naturaleza de los productos, razón por la cual no es susceptible de ser apropiado por un particular, siendo en consecuencia inadmisibles su registro pues transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante manifiesta que difiere parcialmente del criterio del Registro porque la marca solicitada es de tipo mixta, que pretende proteger productos de higiene y cuidado personal tales como cremas y champús, desarrollados a través de la técnica y experticia del laboratorio de su representado. Entonces, la referencia a CUIDADO NATURAL se debe a la combinación de fragancias en aromas naturales de flores y hierbas y no alude a la procedencia del producto como de origen natural. Agrega que las palabras que conforman el signo no refieren en forma genérica a cremas o champús por lo que no resultan descriptivas de los productos que ofrece. Que si bien es cierto los productos que pretende proteger la marca NATURAL CARE tienen componentes de origen natural, esas materias primas llevan un proceso de transformación en el laboratorio creando productos para el cuidado personal e higiene y por ello sus términos no hacen referencia a vocablos genéricos que describen la composición del producto, ni a una línea de productos naturales, sino a una línea de productos fabricados directamente por un productor costarricense, a través de fragancias de la naturaleza como flores, lavanda, etc., mediante composiciones químicas, por lo que la palabra natural evoca el proceso natural de cuidado del cuerpo. Aclara que se ha renunciado expresamente a las palabras NATURAL CARE, debido a que la pretensión inicial ha sido siempre registrar el diseño del logo como tal, que forma parte del etiquetado de todos los productos que se generan bajo esta línea y que constituye un diseño particular de letras en tamaños, formas y colores que forman las palabras NATURAL CARE y que impide que sus productos sean confundidos con otros similares en el mercado.



**TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. 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 7° y 8° 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, presentes en el mercado. Estos motivos intrínsecos, en líneas generales, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y es en aplicación de sus incisos d, g) y j) que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca solicitada.

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando en el lenguaje corriente, el signo utilizado sirva para calificar o asignar una característica especial al producto o servicio que pretende proteger y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto de ese producto o servicio, 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**, o cuando pueda causar engaño o confusión respecto de su naturaleza, cualidades, modo de fabricación, o cualquier otra característica, de lo que resulta claro 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).

Así las cosas, considera este Tribunal, que los términos *natural* y *care (cuidado)*, para la protección de productos de higiene y cuidado personal son atributivos de cualidades a los productos que se pretende proteger, tales como *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”*. En este sentido se puede imprimir en la mente del consumidor la idea, no necesariamente real, de que esos productos son elaborados con materias primas naturales, o mediante un proceso natural, con lo que definitivamente se califica los productos a proteger, dándoles cualidades especiales y por ello es claro que se ubica dentro de la causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, en que el Registro fundamentó su resolución. Asimismo, el adjetivo “natural” no tiene fuerza distintiva, ya que se refiere a una cualidad esperada, que de no estar presente haría la marca engañosa.

Observa además esta Autoridad, que el diseño propuesto y que según lo expresa el recurrente, es el objeto que realmente interesa al solicitante, consiste únicamente en el término denominativo “NATURAL CARE”, escrito en colores blanco y negro, con cierta tipografía de las letras, que no aporta ninguna novedad u originalidad al signo y por lo tanto tampoco le confiere una distinción especial.

Por lo anterior, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, treinta y siete segundos del diez de febrero de dos mil diez, se encuentra ajustada a derecho, siendo lo procedente, declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Jonathan Jara Castro, en representación del gestionante, señor Arturo Carboni Mora y en consecuencia se confirma dicha resolución.



**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Jonathan Jara Castro, en representación del gestionante, señor **Arturo Carboni Mora**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, treinta y siete segundos del diez de febrero de dos mil diez, la cual 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***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattya Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***