



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1363-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “(DISEÑO ESPECIAL)”

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2966-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 382-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veintiséis de abril del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, mayor, casada, Secretaria, titular de la cédula de identidad número 6-0151-0376, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado Ohio, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinatti, Ohio 45202, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cincuenta y ocho segundos del cinco de octubre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de abril de dos mil seis, la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos para la higiene femenina, incluyendo toallas sanitarias y tampones, protectores sanitarios para uso diario, absorbentes internos y almohadillas para la protección femenina”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con quince minutos y cincuenta y ocho segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de octubre de 2009, la señora Sandra Alfaro Rojas, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del once de febrero de dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la señora **Sandra Alfaro Rojas** en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**,



se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 13 horas y 15 minutos del 05 de octubre de 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: **DISEÑO ESPECIAL**, en clase 05, EXP. NO. 2006-0002966. (...)*” (ver folio 10), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 16) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, sin embargo, y a pesar de que se comparte la parte dispositiva (por tanto) de la



resolución del a quo, este Tribunal discrepa en los razonamientos utilizados por éste para llevar a denegar el signo solicitado. En este caso el signo cuyo registro se solicita, no violenta las prohibiciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas; siendo que dichas prohibiciones no aplican para el caso en concreto tal y como lo estableció el Registro, más bien deviene en un signo que violenta el inciso a) de dicho artículo, así como los incisos g) y j) ibídem, a los que sí hizo referencia el órgano a quo, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, propuesta por la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, los literales **c), d), g) y j)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:

“(...) Que visto el presente expediente, y basados en la doctrina y jurisprudencia señalada anteriormente, se determina que: a) que el signo propuesto analizado en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada (sic) en su parte figurativa por un dibujo descriptivo, el cual es conocido por la población costarricense como una toalla sanitaria. Que el signo es engañoso en el sentido de que protege otros productos además de toallas sanitarias. (...) En virtud de lo anterior, esta Dirección considera que la marca propuesta resulta ser descriptiva del producto y engañosa con referencia a los productos que desea proteger, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo séptimo, literal c), j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...)”

Es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base los incisos **a), g) y j)** del citado artículo 7º de Ley de



Marcas, ya que distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que el mismo está compuesto por el diseño de una toalla sanitaria común y corriente, es decir, bajo la forma usual del producto al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto de que se trata, violentando el **inciso a)** de dicho artículo, razón por la cual el distintivo solicitado no goza de la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, aptitud a la que hace referencia el **inciso g)** del citado artículo 7, como requisito indispensable para el registro marcario, además de existir la posibilidad de causar confusión o engaño sobre los productos que se comercializan bajo el mismo, pues pretende proteger otros productos distintos a los del diseño propuesto, transgrediendo con esto el **inciso j)** ibídem, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo marcario que se pretende registrar, resulta ser la forma usual o corriente de algunos de los productos a los cuales se aplica o una forma impuesta por la naturaleza del producto de que se trata, que no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, además de resultar engañoso respecto de al menos algún producto que pretende proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**(DISEÑO ESPECIAL)**”, para proteger y distinguir: “*productos para la higiene femenina, incluyendo toallas sanitarias y tampones, protectores sanitarios para uso diario, absorbentes internos y almohadillas para la protección femenina*”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cincuenta y ocho segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cincuenta y ocho segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibile

TNR. 00.60.55