



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0422-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BUBBLEMINT” (30)

WM.WRIGLEY JR.COMPANY, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9407-09)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 428-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en mi condición de Apoderada Especial de la empresa **WM.WRIGLEY JR.COMPANY**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y un minutos y veintidós segundos del diecinueve de Abril del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de Octubre del 2010 , la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

“BUBBLEMINT”



En clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Confitería, principalmente, goma de mascar, chicles, dulces, mentas, pastillas redondas y patillas cuadradas de dulce (no para uso médico)*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y un minutos y veintidós segundos del diecinueve de Abril del dos mil diez, 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 5 de Mayo del 2010, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **WM.WRIGLEY JR.COMPANY**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 26 de Julio del 2010, expresó agravios.

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 la Jueza Ureña Boza, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante Ley de Marcas:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

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

El Registro consideró que: “...el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión y carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 30. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte apelante que la marca que se pretende registrar es una sola palabra siendo esta BUBBLEMINT y no así dos palabras, al analizar la marca solicitada en forma conjunta se desprende que dicha palabra no tiene significado por lo que no existe en el diccionario y no es de uso común por parte de los consumidores. Por otro lado la marca no califica, describe o le atribuye cualidades a los productos que se comercializaran por lo que no es relacionado por el consumidor promedio con los productos a proteger. Finalmente descarta que el signo solicitado sea una marca genérica o descriptiva y por ende considera que contiene la distintividad suficiente como para ser susceptible de protección registral ya que es una yuxtaposición inhabitual desde el punto de vista lingüístico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 “BUBBLEMINT”, propuesta por la empresa **WM.WRIGLEY JR.COMPANY** el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por haber considerado que:

“ El hecho de rechazar la inscripción del signo solicitado obedece al análisis en conjunto del mismo y no de sus elementos en forma independiente, ya que se considera que el mismo no ostenta la suficiente aptitud distintiva tomando en cuenta los productos a proteger”.



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 recalifica los razonamientos utilizados por éste para llevar a denegar el signo solicitado por cuanto es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base los incisos d) ,y g) del citado artículo 7° de Ley de Marcas.

Habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**BUBBLEMINT**”, que traducida al idioma español significaría “Burbuja de menta”, lo que sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, 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, por cuanto el signo propuesto imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los productos que se busca proteger entre ellos goma de mascar, constituyéndose en una designación común o usual que califica o describe los productos o servicios a proteger, además conformada por términos genéricos y carente de suficiente elementos que la tornen distintiva, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa.*



Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica “**BUBBLEMINT**” en clase 30 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: *“Confitería, principalmente, goma de mascar, chicles, dulces, mentas, pastillas redondas y patillas cuadradas de dulce (no para uso médico)”*, y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica “**BUBBLEMINT**” no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001,



señaló: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, 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 resulta falto 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**).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **WM.WRIGLEY JR.COMPANY**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**BUBBLEMINT**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de los productos que protegería, no viene al caso



ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por otra parte analizado el expediente observa este Tribunal que el a quo en la resolución recurrida venida en alzada en su parte dispositiva indicó lo siguiente “(...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional.*”, no obstante que el caso en apelación la clase solicitada para el signo “**BUBBLEMINT**” es 30, y no 41 como por error se consigna, sin embargo del desarrollo de la resolución se desprende que es clase 30, de lo cual se colige que hubo un error material en el dictado de la resolución de cita, razón por la cual considera este Tribunal que por no estar en presencia de una causal capaz de generar algún tipo de nulidad o de causar indefensión a las partes, se corrige el error material indicado y de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

QUINTO. 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 doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de de Apoderada Especial de la empresa **WM.WRIGLEY JR.COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y un minutos y veintidós segundos del diecinueve de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Abril del 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora