



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0950-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NATURAL HONEY

The Colomer Group Spain S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5083-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 490-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa The Colomer Group Spain S.L., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y un minutos, treinta segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de junio de dos mil doce, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-cuatrocientos trece, representando a la empresa The Colomer Group Spain S.L., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **NATURAL HONEY** para distinguir en la clase 3 de la nomenclatura internacional lociones capilares, champús, acondicionadores de pelo, productos de perfumería, lociones corporales, cremas de manos, desodorantes de uso



personal, jabones de uso personal, preparaciones para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites corporales, colonias, cosméticos, toallitas desmaquillantes, todos los productos son a base de miel.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, cincuenta y un minutos, treinta segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, la Licenciada Faith Neurohr en representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las catorce horas, un minuto, cuatro segundos del catorce de setiembre de dos mil doce, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las catorce horas, quince minutos, trece segundos del catorce de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO



POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en el producto, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que la palabra NATURAL no resulta engañososa, ya que la miel es un producto natural, que tan solo se sugiere al consumidor que el producto está hecho a base de miel, que la palabra NATURAL se encuentra presente en varias marcas registradas, y que la marca se encuentra registrada en varios países.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, más no por la totalidad de sus razonamientos.

Al ser el signo que se pretende registrar NATURAL HONEY, sea miel natural, ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo del producto, el de estar éstos producidos a base de miel, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que el producto puede ser o no natural, ha de indicar este Tribunal que el listado de productos propuesto indica claramente que los productos están hechos a base de miel, la cual por esencia siempre es natural, entonces cumplida tal delimitación ésta afecta al marco de calificación registral y obligaría al titular, en caso de otorgamiento, a utilizar la marca en el mercado tal y como ha sido registrada, no solamente en cuanto al signo en sí mismo, sino en cuanto al listado de productos y las características de ellos expresadas en la propia solicitud; sin embargo, tenemos que este Tribunal, sin avalar la tacha de engañosa impuesta por el **a quo**, considera al signo irregistrable por ser tan solo una indicación de características de la



composición de los productos, sin ir más allá ni añadir elementos que otorguen aptitud distintiva al signo.

Tampoco considera este Tribunal que la marca pueda resultar sugestiva o evocativa y por ende registrable: las marcas de este tipo son aquellas que, sin proponerlo directamente, imprimen en la mente del consumidor de una manera indirecta o subliminal una idea sobre la naturaleza del producto o una de sus características; y en el caso bajo estudio la frase NATURAL HONEY no implica un rodeo mental en el consumidor, sino más bien la imposición de una idea transmitida de manera directa, sea que los productos están hechos a base de miel natural.

Tampoco puede venir a apoyar al registro solicitado el hecho de que ya existan marcas registradas que utilicen la palabra NATURAL en su construcción, ya que cada signo ha de ser analizado de acuerdo a su exclusivo marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud y su momento de presentación, la normativa que le sea aplicable y los derechos previos de tercero que le sean oponibles, siendo entonces que dicho marco de calificación varía para cada caso.

Y sobre el registro del signo solicitado como marca en otras latitudes, tenemos que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012, entre otros.

Por todo lo anterior es que se encuentra que, lejos de ser lo propuesto un signo evocativo, es directamente indicador de características de los productos propuestos, por lo tanto cae en la prohibición intrínseca de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:



“Artículo 7.- 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. (...)”

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa The Colomer Group Spain S.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y un minutos, treinta segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo NATURAL HONEY. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74