



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0708-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “*FILTROSOL LOCION CON REPELENTE PROTECTOR SOLAR*”**

**THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4302-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 514-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil doce.***

Recurso de Apelación presentado por **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en condición de apoderada especial de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y seis minutos, once segundos del veintiuno de julio de dos mil once.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2011 ante el Registro de la Propiedad Industrial, María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio “***FILTROSOL LOCION CON REPELENTE PROTECTOR SOLAR***”, en Clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*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 el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cuarenta y seis minutos, once segundos del veintiuno de julio de dos mil once, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, ante una prevención por parte del Registro de la Propiedad Industrial en donde se advierte a la solicitante que el signo propuesto violenta los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, la representante de The Latin America Trademark Corporation, solicita modificar la lista de productos originalmente aportada para dejar únicamente “*Protectores Solares y Repelentes*”, con lo que pretende superar la objeción indicada.



No obstante respecto de esta solicitud, el Registro *a quo* manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, la misma resulta improcedente, por cuanto esa limitación implica un cambio esencial en la marca propuesta y por ello esa modificación debe plantearse mediante una nueva solicitud de registro. En razón de lo anterior y una vez analizado el signo propuesto, deniega el registro solicitado por considerar que el mismo no es susceptible de protección registral ya que transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El signo propuesto no cuenta con la distintividad requerida, por cuanto resulta genérico, de uso común y engañoso.

Por su parte, el recurrente alega que la marca no debe ser desmembrada sino analizada como un todo, proyectada desde la óptica o impresión que deja en el consumidor. Agrega que con la limitación solicitada, su representada pretende aplicar la marca únicamente a aquellos productos que realmente desea proteger y en este sentido es errado el argumento del Registro a quo, ya que con dicha delimitación no se generó ningún cambio esencial a la solicitud inicial. Considera que la marca propuesta goza de las características necesarias para distinguirse entre las de su misma clase.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, 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:*

*(...)*

*d) Únicamente en un signo (...) que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

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



(...)

j) *Pueda causar engaño o confusión sobre (...), 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...*”

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio, 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 resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, y cuando pueda llevar a confusión sobre la naturaleza, cualidades o modo de fabricación, 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). Es por ello que, 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.

Una vez estudiado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, considera este Tribunal que, tal como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, la modificación a la lista de productos originalmente aportada por la solicitante, efectivamente, supone un cambio esencial de la solicitud y por ello, resulta ajustada a derecho la decisión del a quo de rechazarla. Sin embargo, es oportuno advertir que, aún en el caso que hubiese sido admitida esa modificación de los productos a proteger, el signo violentaría el inciso d) relacionado, ya que describiría o calificaría directamente sus características.



En consecuencia, del análisis del signo propuesto se observa que su elemento denominativo **“FILTROSOL LOCION CON REPELENTE PROTECTOR SOLAR”** refiere en forma directa a productos repelentes y para protección contra los rayos solares y por ello sirve para calificar o describir las características de ciertos productos que no están contemplados en su objeto de protección, sea para *“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”*. Por lo que, efectivamente carece de aptitud distintiva respecto de dichos productos, aunado a que puede provocar engaño o confusión sobre su naturaleza, cualidades y aptitud para el empleo y por ello transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 citado.

De lo expuesto se concluye que no es posible para esta Autoridad aceptar los alegatos de la apelante, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de la empresa **The Latin America Trademark Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y seis minutos, once segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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***

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de



apelación planteado por **María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de la empresa **The Latin America Trademark Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y seis minutos, once segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro solicitado “**FILTROSOL LOCION CON REPELENTE PROTECTOR SOLAR**”. 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 Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

***MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES***

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

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***