



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2010-0470 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ROPACOLOR”

CENTRAL AMERICA BRANDS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10-855)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 554-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor de edad, abogada, vecina de Alajuela, portador de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis- trescientos diez, en concepto de Apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá en la ficha 585819, debidamente domiciliada en Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecisiete minutos y veintiocho segundos del dos de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de Febrero de 2010, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROPACOLOR**”, en la clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: En clase 3, Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos. En clase 5, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias



dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos y veintiocho segundos del dos de junio de dos mil diez, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a los hechos probados y no probados,* no existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO: *Sobre la improcedencia de la marca solicitada.* El apelante basa su disconformidad con la resolución apelada, en el hecho de que signo solicitado resulta original, único e innovador, en tanto que no existe otro con el que se pretendan proteger productos en la misma clase o de igual naturaleza, además posee la suficiente distintividad como para ser registrado, de tal forma que el hecho de que la marca pueda tener un significado no significa que los productos que protege vayan a corresponder a dicho significado, y deban relacionarse con este, por lo cual el término solicitado no guarda una



relación directa con todos los productos a proteger, no creando ningún tipo de engaño o confusión.

Las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario, en general, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (sea, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad, etc) o bien sobre su origen geográfico y empresarial. De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado 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**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, 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.

Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que el distintivo solicitado se encuentra carente de distintividad alguna, pudiendo inducir a engaño conforme lo establece el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Si se observa el signo pedido se compone de dos términos, pero unidos en una misma palabra “**ROPACOLOR**”, término que es inapropiable marcariamente, pues se trata de palabras de uso común “ROPA” y “COLOR”, utilizables dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio en su utilización y que constituye un término inapropiable por solamente un empresario y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El petente debe tener claro que al solicitar una marca esta no debe contener palabras que son de uso común entre la gente y por ende inapropiable, si uno de los términos hubiese estado **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo, la marca solicitada es objeto de inscripción, pero lamentablemente ninguno de los términos lo es, o sea intrínsecamente el signo propuesto no tiene la suficiente distintividad para formar una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos o servicios para los que fue inscrita, respecto de entre otros existentes en el mercado, como bien lo indica el **a quo** “ *... al utilizarse en relación con los productos a proteger en clase 3, resulta carente de la necesaria distintividad para ser inscribible y en relación con los productos en clase 5 puede ser capaz de causar confusión con respecto a la naturaleza de los mismos*”. Agregado a esto, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*Pueda **causar engaño** o confusión sobre la procedencia geográfica, 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*”, causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta en razón de que el vocablo “**ROPACOLOR**” claramente lleva a pensar al consumidor medio la idea de ropa de color, lo cual puede resultar engañoso respecto a los productos que protege. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas*



engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Coincide también este Tribunal que el signo distintivo es calificativo de las cualidades que supuestamente tiene el producto, por lo que informa al consumidor de un atributo que tiene la marca que puede resultar engañoso, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad industrial al indicar *“El signo “ROPACOLOR” en la clase 3, protege preparaciones para blanquear, jabones, y otros productos que pueden ser relacionados de manera directa con signo. Al relacionarla con la clase 5, vemos que la misma puede causar engaño o confusión sobre la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, de ahí, que conforme al artículo 7 incisos j), se impide el registro de un signo que pueda causar engaño o confusión.

Bajo este contexto, el signo en cuestión debe ser rehusado, porque está formado por vocablos que por el uso y significado que tienen, se constituyen inapropiables en forma exclusiva.

Debe tener presente el recurrente que el signo solicitado **“ROPACOLOR”** refiere a una marca denominativa, por estar compuesta de sólo texto, que no le otorga suficiente distintividad que la pueda hacer registrable.

Bajo el análisis expuesto y al contrario de los alegatos expuestos por el apelante, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude los incisos g) y j) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presenta tales falencias.

TERCERO: Sobre el 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

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña** en su condición de apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecisiete minutos y veintiocho segundos del dos de junio de dos mil diez, la cual se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora