



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0766-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4299-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 562-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del siete de junio del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de mayo de 2011, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Filtro Sol Loción con Repelente**”



(DISEÑO)”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once, 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 1° de agosto de dos mil once, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero, 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 Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Que la marca propuesta resulta ser genérica, de uso común, con falta de distintividad y engañosa, con lo cual no es posible el registro de la misma, (...)”*.

Por su parte, alega la parte apelante que la marca propuesta por su representada goza de las características necesarias para distinguirse entre los de su misma clase, y abrirse un lugar en la mente del consumidor. La combinación de signos, estilos y tamaños de letras, colores y dibujos le otorgan a la marca de su mandante una clara distinción para los productos que se pretenden proteger. Alega además que en el presente caso, se había solicitado protección para todos los productos de la clase 05, pero se procedió delimitando únicamente a “REPELENTES”, productos que son propios de la clase 05.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, 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 **“Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)”**, 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, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios 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 y comercio “**Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)**”, en clase 05 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 y calificativa de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Al ser la marca que nos ocupa del tipo mixta y teniendo claro que su parte denominativa se constituye en su factor preponderante, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)**”, resultando la frase que lo acompaña una descripción absoluta de características y cualidades del producto a proteger y distinguir con el signo propuesto sobre los otros de su misma especie, a saber “*repelentes*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el



comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” **(Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).**

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Asimismo, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo los vamos a encontrar en productos iguales y similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad del signo que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. **(Ver Votos 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192 1282 y 1286 de 2011).** En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** como solicitante y apelante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto 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; asimismo en cuanto al alegato de la apelante en cuanto a que la lista de productos original fue limitada únicamente a “repelentes”, no resulta válido su argumento en razón de que el signo continúa siendo un signo que carece de distintividad y que resulta totalmente descriptivo del mismo producto en sí. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, por resultar descriptiva y calificativa respecto de los productos que protegería y distinguiría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo y calificativo de las características propias de los productos que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir el producto ya indicado en la 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 Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Tha Latin America Trademark Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma por nuestras razones.

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, del 12 de octubre



de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Tha Latin America Trademark Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual se confirma por nuestras razones, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Filtro Sol Loción con Repelente (DISEÑO)**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55