



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0734-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PURA VIDA ECOLOGICO JABÓN DE TOCADOR/BATH SOAP- PEACH MELOCOTÓN AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE (DISEÑO)”

PUNTO ROJO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-4029)

Marcas y otros signos

VOTO N° 671 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco, setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del doce de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en la condición y calidades dicha, solicita se inscriba la marca de fábrica “**PURA VIDA ECOLOGICO JABÓN DE TOCADOR/BATH SOAP- PEACH MELOCOTÓN AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE (DISEÑO)**”, en la



clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir todo tipo de jabón incluyendo jabón antibacterial con aroma a melocotón.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del doce de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha nueve de agosto de dos mil diez, la representación de la sociedad solicitante interpuso apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver puramente jurídico, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el signo propuesto **PURA VIDA ECOLOGICO JABÓN DE TOCADOR/BATH SOAP- PEACH MELOCOTÓN AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE (DISEÑO)**” es carente de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos



de originalidad; además de no contar con ningún tipo de carga distintiva respecto de los mismos; por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No obstante, considerada este Tribunal que además del inciso 7 citado, son aplicables al caso que nos ocupa, los incisos c y d) del artículo en mención, por razones que se expondrán posteriormente.

La representación de la sociedad apelante aduce no estar de acuerdo con la calificación que hace la Oficina de Marcas respecto de la marca solicitada, “PURA VIDA ECOLOGICO JABON DE TOCADOR/BATH SOAP (DISEÑO)”, EN CLASE 03, por considerar en primer término, que la marca “PURA VIDA” se encuentra inscrita a nombre de Punto Rojo S.A. bajo el acta No. 121618 desde el 09 de agosto del año 2000. Por lo tanto las apreciaciones subjetivas de la señora Calificadora resultan innecesarias, por cuanto su representada ya tiene en el mercado nacional desde hace diez años esta marca para distinguir productos encontrados en la clase 03. Nótese que en el presente caso, mi representada lo que está realizando es una solicitud de una marca que ya tiene un antecedente registral debidamente inscrito, a fin de darle una connotación original y moderna, acorde con los tiempos que se viven en cuanto al deseo de protección al ambiente. La señora Calificadora comete el error de señalar que “PURA VIDA” califica los productos que pretende proteger la marca solicitada, lo cual es del todo falso, ya que “PURA VIDA”, en sí misma no tiene ninguna relación con productos tales como “todo tipo de jabón incluyendo jabón antibacterial con aroma a melocotón.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PURA VIDA ECOLOGICO JABÓN DE TOCADOR/BATH SOAP-PEACH MELOCOTÓN AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE (DISEÑO)”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose para ello, en el numeral 7 inciso



g) de la Ley de Marcas y Otros Signos, considerando este Tribunal que también resulta aplicable el inciso d) del ordinal citado.

Siendo el signo solicitado del tipo mixto-complejo, sea compuesto por elementos literales como gráficos, considera este Tribunal que ha de darse preeminencia a los elementos literales, ya que son los que conllevan la carga de aptitud distintiva dentro del conjunto del signo, el resto del diseño tan sólo se dedica a adornar al elemento literal por medio del añadido del dibujo de unas hojas verdes a cada lado de la expresión **“PURA VIDA”**, donde cada una de esas hojas verdes tienen conexión con los vocablos **AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE**, de color negro, en medio de la frase **AMBIENTE y POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE**, se encuentra una hojita verde, y con la palabra **“PEACH MELOCOTÓN”** representada por un melón, como puede observarse, tales expresiones están ubicadas dentro de figuras geométricas “círculos de color blanco”. Debajo de la palabra **“PURA VIDA”** está el vocablo **“ECOLÓGICO”** de color blanco, la cual se encuentra dentro de un enmarcado color verde, y debajo de dicho vocablo está la palabra **“JABÓN DE TOCADOR/BEATH SOAP”** en letras verdes claro, todas las palabras, están ubicadas en un rectángulo de color melón y verde. Como indica Manuel Lobato, se *“(…) recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables (...)” (Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 296)”*

Sobre el alegato del apelante, en el sentido de que la marca **“PURA VIDA”** se encuentra inscrita a nombre de **“PUNTO ROJO”**, bajo el acta número 121618 desde el 09 de agosto de 2000, cabe, manifestar, que el hecho que la marca aludida se encuentre inscrita, ello, no constituye un elemento vinculante para que este Tribunal deba inscribir la marca que nos ocupa, pues cada caso es independiente. No obstante, si bien es cierto, la apelante lleva razón, en cuanto a que la marca que se pretende inscribir, está conformada por una serie de elementos, en los que se busca darle a dicha marca un enfoque ecológico amigable con el ambiente, vemos, que las palabras que conforman la denominación referida líneas atrás no añaden aptitud



distintiva dentro del conjunto, por tratarse de términos descriptivos que de alguna manera informan o ponen en conocimiento a los consumidores sobre las características del producto que la marca solicitada pretende proteger.

En el caso concreto, del análisis de los elementos que constituyen el signo propuesto en primer lugar el término *“pura vida”* es una frase tradicional en la usanza social costarricense con múltiples fines comunicativos: para saludar, para despedirse, para decir gracias, incluso para mostrar una cierta indiferencia ante alguna situación. Es de una amplia difusión en la población, y se utiliza de una forma altamente flexible, siempre asociada a aspectos positivos o deseables. Entonces, dentro del particular caso del consumidor costarricense, dicha expresión adquiere la significación de otorgar una característica positiva y deseable al producto o servicio de que se trate, sea, el de ser **“pura vida”, bueno, y agradable**. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, se constituye inapropiable en forma exclusiva.

En similar sentido se encuentra la palabra *“ecológico”*, que al igual que *“pura vida”*, es un término de uso común, para describir que el producto *“jabón incluyendo jabón antibacterial con aroma a melocotón”*, guarda ciertas características o formas de producción armónicas con el medio ambiente o al menos que es un producto ecológico, que preserva la biodiversidad, podría ser, que el producto es elaborado libre de químicos, ello describe una característica del producto a proteger.

Vemos como la palabra *“jabón de tocador/beath soap”*, se refiere al nombre del producto a distinguir, por lo tanto no añade aptitud distintiva dentro del conjunto. Los otros elementos que forman el signo a saber *“amigable al ambiente por composición y empaque”* y *“peach melocotón”*, son vocablos descriptivos, ya que informan al consumidor como es el producto que la marca solicitada pretende proteger. Nótese, que la mayor parte de los términos que conforman la denominación del signo pretendido, son descriptivos o calificativos de características del producto, es decir, en el presente caso, el signo **“PURA VIDA ECOLOGICO JABÓN DE TOCADOR/BATH SOAP-PEACH MELOCOTÓN**



AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE (DISEÑO)”, contiene una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática inglesa y española, que de forma exclusiva describen características deseables del producto propuesto, sea la de ser buenos y amigables y que protegen el ambiente, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, del producto.

Por ello es que, a pesar que la representación de la sociedad solicitante y apelante considere lo contrario, argumentando que a pesar de que los términos que constituyen el signo solicitado, son términos del lenguaje del diario acontecer, se permite su registro, sin embargo, considera este Tribunal importante reiterar, que los términos que forman el signo son comunes y describen características del producto y uno de ellos, como puede apreciarse, se relaciona con el producto a proteger, sin que el diseño que le acompaña pueda otorgar, por sí o añadido al conjunto, la aptitud distintiva necesaria para que un signo pueda convertirse en una marca registrada, de ahí, que sea aplicable el **inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así, como el **inciso g)** del artículo citado. Por lo que es criterio de este Tribunal, que no lleva razón el apelante cuando manifiesta que la marca solicitada “(...) *no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger*”.

CUARTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo “**PURA VIDA ECOLOGICO JABÓN DE TOCADOR/BATH SOAP-PEACH MELOCOTÓN AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICIÓN Y EMPAQUE (DISEÑO)**”, no tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente para poder convertirse en una marca registrada de acuerdo a lo solicitado. Por ende se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de apoderado especial de la sociedad **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez, horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del doce de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de apoderado especial de la sociedad **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez, horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del doce de julio de dos mil diez, la que 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas descriptiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca con falta de distintiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca con falta de distintiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.69

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLE

TNR: 00.60.59