



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2009-0505 TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “GEL DISEÑO”**

**HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12422-07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 712-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas veinte minutos del seis de julio de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de República Federal de Alemania, domiciliada en Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, República Federal de Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos con trece segundos del diez de febrero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de setiembre de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la calidad dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**GEL (DISEÑO)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “**ADHESIVOS PARA LA PAPELERIA, PARA LA CASA Y PARA HAGALO USTED MISMO**”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y un minutos con trece segundos del diez de febrero de dos mil nueve, rechazó la inscripción solicitada, ya que consideró que trasgredía el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de febrero de dos mil nueve, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la calidad señalada, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**GEL (DISEÑO)**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas, relacionadas a los productos que desea proteger, e inapropiables por parte de un particular, careciendo la marca de la carga de



distintividad que permita su inscripción, por lo que se considera violentado el artículo 7º literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que el signo propuesto es novedoso, que se presenta para productos propios de la clase 16, que en nada lleva relación con el concepto mismo del término GEL, lo que la constituye en una marca de fantasía. Estima, que el Registro se confunde al indicar que la marca de su representada es genérica y, argumenta que su representada ha utilizado el término solicitado para dar una marca novedosa y distintiva, que no ha sido utilizada en el mercado con esa presentación y que con relación a los productos a proteger no resulta descriptiva respecto a estos, que no se están calificando y no da una idea sugestiva de lo que se protegerá. Reitera que la marca GEL no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger y que no se trata de términos genéricos.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal, en resoluciones anteriores, y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica



de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**GEL (diseño)**”, fundamentado en el artículo 7°, pero en relación a los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se constituye 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...*”. Es usual, al menos en lo que se refiere a adhesivos, que se puedan presentar como gel. En relación al literal c), este Tribunal considera que no le es aplicable al signo objeto de denegatoria tal inciso, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad, que la marca sea, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, una designación común o usual del producto de que se trata y el signo “GEL” que se pretende amparar, no es una palabra con la que usual o comúnmente se designen los adhesivos para la papelería o la casa comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional.

El signo propuesto como marca, en el caso de referencia de carácter mixto, formado por el término Gel y una etiqueta rectangular en forma de listón en el cual aparece dicho vocablo, del cual sale el diseño de un envase, la combinación de tal palabra y su grafía refieren y aluden directamente a una presentación de gel y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo contemple por lo usual del término en la presentación de productos comerciales. Además, en sí gel es por un lado el nombre de un estado de presentación de productos similares al de la gelatina comestible.

Considérese, que el término que compone la marca solicitada es un vocablo de uso común, que en relación con los productos se convierten en atributivos de cualidades o características



que pueden o no tener los productos que se pretenden distinguir. Además, sobre este tipo de vocablos no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la fabricación y comercio de adhesivos para la papelería o gomas, como parte de la presentación de tales productos. En cuanto a esta prohibición, se indica: “... de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, ya que al estar compuesta de un término común, que podría ser parte de la presentación de los productos que pretenden ampararse, se desprovee de todo carácter distintivo y conforme la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, se prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” Además, en relación al diseño que conforma la pretendida marca, la cual lo constituye un envase similar a un gomero habitual en adhesivos para la papelería, el consumidor puede que no considere como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico unido al elemento denominativo no dotan al signo pretendido de un grado de distintividad suficiente como para diferenciar los productos que se enlistan.

Adviértase, que el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de una presentación de productos, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 16, en donde, entre otros, se incluyen adhesivos para papelería, la casa y para hágalo usted mismo, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la textura de presentación de los referidos productos. Además, la marca tal y como se propone, podría generar la idea en el consumidor que los productos que fabrica y comercializa su titular están en forma de gel, precisamente por lo que denomina el signo, lo que constituiría un factor de confusión al estarse dentro del sector adhesivos que podrían presentársele en forma de barra, líquidos o en



gel. Al respecto, precisamente el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas 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”*. De ahí que con fundamento en todo lo señalado, no es factible registrar **“GEL”** como marca de producto en clase 16 de la nomenclatura internacional para distinguir adhesivos para la papelería, para la casa y para hágalo usted mismo.

**CUARTO.** Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio **“GEL (DISEÑO)”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderada especial de la empresa **HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN** en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos y trece segundos del diez de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, 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**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa **HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos y trece segundos del diez de febrero de dos mil nueve, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55