



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0648-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “SPINBRUSH” (21)

CHURCH & DWIGHT CO., INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-1892)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 740-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **CHURCH & DWIGHT CO., INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 469 North Harrison Street, Princeton, Estado de Nueva Jersey 08543, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de Junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 5 de Marzo del 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, solicitó el registro de la marca de fábrica *Spinbrush*, en Clase 21 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Cepillos de dientes; cepillos de dientes, [sic] eléctricos u operados por batería y repuestos de cabezas para cepillos, partes y accesorios de los mismos.”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de Junio del dos mil diez, 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 22 de Junio del 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CHURCH & DWIGHT CO., INC**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 29 de Setiembre del 2010, 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, 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 Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto consideró que el signo marcario “SPINBRUSH” (DISEÑO) resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 21. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos c) y g) de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente manifestó que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto por cuanto los conocedores del idioma inglés tienen claro que la forma corriente y de la usanza normal para denominar el cepillo de dientes es TOOTHBRUSH y no como interpreta el Registrador que imagina que SPINBRUSH es la forma normal de llamar a los cepillos de dientes en países de idioma inglés. Indica además que aporta certificados de registro de la marca SPINBRUSH en varios países del mundo y es fácil concluir que se está frente a una marca de fantasía, por cuanto es una forma novedosa para presentar sus productos al público consumidor, que si bien es cierto la marca SPINBRUSH puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger y este aspecto es el que hace novedosa y distintiva a la marca, no siendo confusionista, ni descriptiva porque no define en sí ningún producto, que pueda hacer a el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca *Spinbrush*, propuesta por la empresa **CHURCH & DWIGHT CO., INC**, los literales **c)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados al producto que desea proteger en clase 21 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza del producto a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

Asimismo, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de este que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos y descriptivos de los productos a



proteger (cepillos de dientes), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g), todos de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, 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 resulta falto 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, 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). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, *Spinbrush* que traducido al español significaría: “**CEPILLO GIRATORIO**”, para proteger y distinguir en **Clase 21** de la clasificación internacional, “Cepillos de dientes; cepillos de dientes, eléctricos u operados por batería y repuestos de cabezas para cepillos, partes y accesorios de los mismos” por tratarse de una designación común y usual para referirse en el mercado al citado producto, por lo cual no lleva razón el apelante al indicar que el razonamiento del Registrador es incorrecto por cuanto se realizó un análisis adecuado de la marca puesto que aunque la marca solicitada es mixta es predominante el elemento denominativo en esta, siendo que el vocablo “SPINBRUSH” nos transmite muy claramente la idea de los productos que se quiere proteger o distinguir, además



de carecer de distintividad respecto de tales productos, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase “**SPINBRUSH**”, es “**CEPILLO GIRATORIO**”, y por una parte, de acuerdo con las definiciones que da el Diccionario de la Real Academia Española, “**CEPILLO**” es (Del dim. de *cepo*). **1. m.** Instrumento hecho de cerdas distribuidas en una armazón, que sirve para distintos usos de limpieza; y “**GIRATORIO**” es **1. adj.** Que gira o se mueve alrededor. Sería entonces sin lugar a dudas el producto a proteger sería cepillos de dientes giratorios con lo cual **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos.**

Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **CHURCH & DWIGHT CO., INC**, la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el incisos c) y d) del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca ***Spinbrush***, por su falta de distintividad respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.



CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CHURCH & DWIGHT CO., INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de Junio del dos mil diez, la cual, en lo apelado, 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55