



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0041-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca de Fábrica “ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BY COMPOSITION AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICION (Diseño)”

PUNTO ROJO, S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6360-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 788-2011.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, actuando como Apoderado Especial de la empresa **PUNTO ROJO, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-002526, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del veintidós de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de julio de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BY COMPOSITION AMIGABLE AL**



AMBIENTE POR COMPOSICION (Diseño)”, para proteger y distinguir: “*Todo tipo de jabón de tocador, jabón antibacterial, todos amigables al ambiente por composición*”, en la **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del veintidós de noviembre de dos mil diez, se dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada por la empresa Punto Rojo, S. A.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de diciembre de 2010, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa Punto Rojo, S. A., por considerar que el signo ***“ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BY COMPOSITION AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICION (Diseño)”***, carece de la necesaria capacidad distintiva en relación con los productos a proteger, debido a que existen muchos productos en el mercado, que por su composición resultan amigables con el medio ambiente, siendo entonces que el signo solicitado se compone de términos descriptivos de los productos a proteger, lo cual lo convierte en una expresión de uso común en relación con esos productos, y no de fantasía como afirma el solicitante, dado lo cual no es susceptible de protección registral, por razones intrínsecas, al transgredir lo establecido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Agrega que la frase “amigable al ambiente” no resulta ingeniosa, especial o novedosa y es atributiva de cualidades o características específicas, ya que el consumidor en forma inmediata la asociará con productos amigables con el ambiente.

Por su parte, inconforme el recurrente alega que, la marca solicitada es inscribible por cuanto es una marca de fantasía que no califica los productos a proteger y ni siquiera es una idea sugestiva de los mismos. Que la combinación de los términos que la conforman *“causan una impresión ... que llamará la atención respecto de los productos que protege, sin que por ello esté violentando el articulado de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”*. Agrega no es aceptable que el Registro argumente que al agregar a la marca la frase “amigable con el ambiente” ésta no resulte capaz de distinguir o identificar los productos respecto de otros similares en el mercado, por cuanto no hay otros competidores que ostenten marcas con términos similares y por lo tanto su representada tiene derecho a protegerla.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Esa capacidad de distinguir un producto o servicio de otros en el mercado, es decir la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Únicamente 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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas,



cuando el signo utilizado sea *descriptivo* o calificativo de las características de ese producto o servicio y 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 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, 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).

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **A quo**, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 **inciso g)**; y agrega esta Autoridad, también con el **inciso d)** transcritos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BY COMPOSITION AMIGABLE AL AMBIENTE POR COMPOSICION (Diseño)”**, para proteger y distinguir en **clase 03** de la Clasificación Internacional “*jabones amigables al ambiente por composición*”, por tratarse de una frase que definitivamente describe las características o cualidades de dichos productos.

Véase que el propio apelante en sus agravios manifiesta que los términos que conforman el signo propuesto “*causan una impresión ... que llamará la atención respecto de los productos que protege*”. De lo que resulta claro, que el signo pretende reflejar las características del producto a proteger, sea que es descriptivo y eventualmente engañoso



porque no hay certeza de que dichos productos, en todos los casos, vayan a tener siempre esas características o atributos incorporados al signo marcario.

Con esos fundamentos, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Es así como, analizando las causales previstas en los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esas disposiciones ya que atribuye a los productos características específicas, siendo correcta la negativa del Registro A quo de autorizar su inscripción. Dado lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Punto Rojo, S. A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del veintidós de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Punto Rojo, S. A.**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del veintidós de noviembre 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

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