



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2016-0185-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

TECNOQUIMICAS S.A., Apelante

Expediente de origen número (2015-11839)

Marcas y Otros Signos

VOTO N°0823-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Curridabat, cédula de identidad 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**, con domicilio en la calle 23 número 7.39 de Cali, Colombia; en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:51:13 horas, del 03 de marzo del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de diciembre del 2015, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y condición citada, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio

, para proteger y distinguir en **clase 05**: “*venditas/curitas, gasa, esparadrapo*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 13:51:13 horas, del 03 de marzo del 2016, 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 la resolución mencionada la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, interpuso el día 30 de marzo de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.


Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando

la marca , como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir: “venditas/curitas, gasa, esparadrapo”, en **clase 05**, conformada por el término de fantasía “**CureBand**”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:42:41 horas, y del 16 de diciembre de 2016, basándose en los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros



CureBand

Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca **CureBand** para la **clase 05**, por considerar que la denominación “**CureBand**” no presenta una carga distintiva importante, para que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otros competidores en el mercado, al estar compuesta por términos genéricos y de uso común, pudiendo relacionarla el consumidor con productos de la **clase 05**. “venditas/curitas, gasa, esparadrapo”, haciéndolo inapropiable por lo tanto, no existen los suficientes elementos marcarios para inscribir el distintivo supracitado.

A la luz de la normativa, se determina que el signo solicitado carece de elementos distintivos para su inscripción, ya que, está conformado de la unión de dos vocablos en el idioma inglés y que traducidos al español, se identifican fácilmente por parte del consumidor como banda curativa. El concepto de “**CureBand**” relacionado con los productos a proteger no posee distintividad alguna ya que en palabras sencillas se trata de una banda en alguna parte del cuerpo para curar.

Por su parte la representante de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**, dentro de sus agravios manifestó que la marca solicitada ya había estado registrada y mantuvo la vigencia por el plazo de diez años, a pesar de no solicitar la renovación en el momento oportuno, el Registro la rechaza, siendo su rechazo arbitrario y desproporcional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara, al efectuar el registro de un signo, éste debe contar con la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes, que cuente con la aptitud necesaria para diferenciarse de los productos que se va a distinguir y no causen engaño o confusión al consumidor.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de



protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos c), g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:


c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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

j) 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 acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica o no tenga la suficiente distintividad del producto o servicio que ofrece y pueda ocasionar engaño en los consumidores y verse afectada la competencia leal de los comerciantes. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la autoridad registral, pues de conformidad con el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

no puede ser autorizado el registro del signo , para proteger y distinguir: “*venditas/curitas, gasa, esparadrapo*”, por cuanto el significado de los vocablos “cure” y “band”, acorde a su transparente traducción al español es banda curativa.

Como se desprende de tal traducción, el signo propuesto se conforma por términos de uso común que informa las características, cualidades, atributos y uso de los productos a distinguir, en este caso una banda que se coloca en alguna parte del cuerpo que tiene como fin curar, es claro que el signo pretendido demuestra una característica del producto para las vendas y curitas, no así para la gasa y esparadrapo siendo engañoso para estos productos por su naturaleza, ocasionándole al



consumidor el riesgo de confusión y engaño al momento de adquirir estos productos.

Bajo esta idea resulta improcedente el registro de este tipo de signos, pues se estaría limitando el uso de dicho término para los demás competidores del mercado, ya que el consumidor relacionará

CureBand

, con una banda que se coloca en alguna parte del cuerpo para curar.

El signo pretendido transmite directamente al consumidor la información del producto que distingue, información en cuanto a su utilización, ya que está conformado por una frase que es claramente percibida por el consumidor medio en el área de adquisición de productos con esa característica, a pesar de estar en otro idioma, el consumidor medio si traduce por un conocimiento mínimo del idioma inglés, lo que evidencia que la frase es totalmente descriptiva de la característica funcional de las vendas, curitas, por lo que no puede ser apropiable por un solo comerciante.

Con respecto a las palabras de fantasía, el Dr. Jorge Otamendi, indica:

Comprende las palabras, vocablos o denominaciones de fantasía. Se trata de un supuesto, quizá el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Este puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto.

(OTOMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, página 26).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo de fantasía, no puede ser objeto de registración, si este se conforma por la unión de dos palabras que gozan de un significado propio cada una de ellas. El signo solicitado está compuesto de dos palabras en idioma inglés de fácil comprensión para el consumidor promedio costarricense, no se puede indicar que se trata de términos no comprensibles, para tenerse el signo como de fantasía.



Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación **CureBand**, para proteger y distinguir: “*venditas/curitas, gasa, esparadrapo*”, en clase 05 de la clasificación internacional de Niza, es una expresión compuesta de dos términos descriptivos con respecto a los productos a distinguir.

En cuanto a la marca solicitada **CureBand**, y los productos “*venditas/curitas, gasa, esparadrapo*”, que pretende proteger se evidencia el engaño con respecto a los productos, “*gasa y esparadrapo*”, ya que el signo de forma clara da la idea al consumidor que se trata de venditas/curitas obviando la gasa y el esparadrapo, propiciando un engaño al momento de adquirir el producto al consumidor.

El hecho de que la marca estuvo inscrita, esto no es un requisito sine qua non para que el Registro deba inscribirla nuevamente, no está obligado a hacerlo ya que una calificación respecto de otra no es vinculante.


Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:51:13 horas del 03 de marzo del 2016, la que en este acto debe confirmarse.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, 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, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de apoderada especial de **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:51:13 horas del 03 de marzo del 2016, la que en este acto debe confirmarse, para que se deniegue el registro del signo

solicitado , para proteger y distinguir en **clase 05**: “*venditas/curitas, gasa, esparadrapo*”. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69