



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0282-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (NO WET`S) (5)

IMPEX OF DORAL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1162)

Marcas y otros Signos

VOTO 0852-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del primero de noviembre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Allen Puentes Desanti, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad 1-500-011, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **IMPEX OF DORAL, INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, y domiciliada en 7850 NW 80th Street Medley, FL 33166 Federal Tax ID: 65-0481375, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas veintinueve minutos treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:52:45 horas del 5 de febrero del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el licenciado Allen Puentes Desanti en su condición de Apoderado Especial de la compañía **IMPEX OF DORAL, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **NO WET`S**, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Pañales desechables*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas veintinueve minutos treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril del dos mil dieciséis, indicó 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, al ser las 9:35:29 horas del 4 de mayo del 2016, el licenciado Allen Puentes Desanti representante de la compañía **IMPEX OF DORAL, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso extraordinario que interesa 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca NO WETS por estar formado por palabras descriptivas por lo que carece de distintividad necesaria para su registro que no logran diferenciar los productos a proteger en clase 5 internacional; de conformidad con el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Al momento de emitir sus agravios, el apelante de la compañía **IMPEX OF DORAL, INC.**, argumentó en términos generales que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma o por separado; que se trata de un término sugestivo pues la frase propuesta NO WET`S no equivale al producto pretendido sean pañales desechables, esto puesto que el pañal no solo recoge orina sino también materia fecal, y no se asocia esto a húmedo o mojado. De igual forma, la marca no puede ser considerada descriptiva ya que de ninguna forma indica la calidad, la cantidad o destino del producto que se pretende amparar. Por último, que la marca al contener un vocablo del idioma inglés (WET`S) adquiere el carácter de término de fantasía, así mismo, la marca dicta una tendencia ya que internacionalmente si cumple con los criterios para constituirse en derecho marcario.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo segundo, el cual define la marca como:

“[...] Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. [...]”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos están 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. (...).*

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta una connotación descriptiva; la expresión “**NO WET`S**” (**NO MOJADOS**) se utiliza en el comercio de estos productos y servicios para impactar en los consumidores en calidad, estilo y valor, siendo esto un atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente para proteger y distinguir Pañales Desechables, en clase 5 Internacional.

Esa distintividad, 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).

En este sentido, una marca es inadmisibile intrínsecamente cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. En esta línea, este Tribunal en resoluciones anteriores ha indicado que la marca es; “... **aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo**



intangibles, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo...” Voto 099-2016 de las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

La frase **NO WET`S** traducida del inglés al idioma español significa **NO MOJADO** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/NO%20WET`S>), así como también puede entenderse conforme a las acepciones **NO HUMEDO, NO EMPAPADO**; existiendo por ello un significado claro y obvio en su traducción, cuestión que elimina de los alegatos del solicitante la manifestación de no contar con traducción y que se trata de un término de fantasía. El utilizar la lengua inglesa u otro lenguaje para generar una marca de fantasía, debe verse en cada caso concreto; actualmente el consumidor promedio maneja el idioma inglés, y esto no significa que cualquier vocablo inglés sea de fantasía o sea del dominio del consumidor, sino que debe analizarse en cada caso concreto.

Actualmente existen muchas frases y palabras de la lengua inglesa que son de fácil conocimiento para el consumidor, lo cual hace que esa traducción sea de conocimiento para todos y sobre manera para los referentes sociales implicados en este proceso, incluyendo al Registro y a este Tribunal.

Por otra parte, **NO WET`S – NO MOJADO/NO HUMEDO/NO EMPAPADO** describe la utilización, empleo, función o destino del producto; “¿Para qué sirve?”

De igual forma, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado.



La doctrina dice: “... *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo...*” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

El termino **NO WETS**, no dota al conjunto marcario de la distintividad requerida para su registro. Con vista en la designación del signo solicitado el carácter de sus elementos resulta ser descriptivo de los productos a distinguir, pues al no contener un elemento que le otorgue la distintividad suficiente el signo recae en la descripción y calificación del mismo.

Es por ello que considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que las palabras **NO WET'S** tratan de un término descriptivo de cualidades al referirse a una prenda que busca absorber desperdicios líquidos y sólidos de un organismo para higienizar y evitar la contaminación de su entorno. Es por ello que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Allen Puente Desanti, representante de la compañía **IMPEX OF DORAL, INC.**, y confirmar la resolución venida en alzada.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la Apoderado de la compañía ***IMPEX OF DORAL, INC.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintinueve minutos treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril del dos mil dieciséis. la que en este acto *se confirma* para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***NO WETS***, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55