



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0151-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “COMFORT TOUCH”**

**SINTAL INTERNATIONAL INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 10248-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 879-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del doce de octubre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación presentado por **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en concepto de apoderado especial de la compañía **SINTAL INTERNATIONAL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Florida, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2011 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula 1-1041-825, en representación de la empresa **SINTAL INTERNATIONAL, INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio “**COMFORT TOUCH**”, siendo la traducción al idioma español de cada una de estas palabras “**COMODIDAD**” y



“**CONTACTO**”, en las Clases 03, 05 y 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, en **Clase 03**: “*Champú, acondicionador, loción corporal, aceite para bebés, loción para bebés, champú para bebés, toallitas pre-humedecidas de celulosa para la higiene personal, toallitas húmedas para bebés*”. En **Clase 05**: “*Pañales desechables y calzoncillos desechables para adultos, toallas sanitarias y tampones, protectores para la ropa íntima*”. En **Clase 16**: “*Pañales desechables para bebés*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos, del veintitrés de enero de dos mil doce, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 el Juez Álvarez Ramírez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial deniega el registro solicitado por considerar que el mismo transgrede los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley



de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que “...los términos “*Comfort Touch*” distan mucho de que el consumidor deba hacer un esfuerzo para relacionar el confort al contacto con un acondicionador, de unas toallitas pre-humedecidas, protectores para la ropa íntima o de los pañales desechables para bebés, por ejemplo, porque ciertamente eso describe una característica propia de este tipo de productos, caso contrario el signo sería engañoso...”, es decir el signo en sí mismo describe una característica esencial de los productos, sea que dan confort o comodidad al contacto con ellos, cualidad que no puede ser garantizada por el titular de la marca y por ello resulta ser un signo absolutamente descriptivo y carente de distintividad frente a otros signos que protejan productos similares o iguales.

Por su parte, el recurrente alega que la marca solicitada es una creación original de su representada, compuesta por dos palabras únicas y originales, por lo que cumple con los elementos necesarios para inscribirse en clases 03, 05 y 16. Asimismo, indica que dicho signo está compuesto por dos palabras de uso común, que resulta perfectamente distintiva, por cuanto el hecho de contener estos vocablos no la hace inadmisibile. Afirma que la marca es evocativa, porque “...el consumidor debe hacer un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y los servicios que se desean proteger...” Es decir, el signo no describe en forma directa características ni cualidades de los productos, por ello resulta evocativa y no descriptiva como afirma el Registro. A lo anterior agrega que la marca cuenta con registros en países como Estados Unidos y Honduras, así como una marca comunitaria en la Unión Europea, lo cual demuestra la distintividad que le ha sido reconocida y otorgada por distintas autoridades internacionales. En razón de dichos argumentos solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro solicitado.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, 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 (...) que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

(...)

j) *Pueda causar engaño o confusión sobre (...), 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 los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, y cuando pueda llevar a engaño o confusión sobre las cualidades de su objeto de protección.

De tal manera, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Así las cosas, tanto del análisis del signo propuesto, como de las manifestaciones del propio apelante, se observa que el mismo se compone de dos términos de uso común, el primero de ellos “**COMFORT**” que el solicitante traduce como “**COMODIDAD**” y el segundo “**TOUCH**” traducido como “**CONTACTO**”, los cuales en forma inmediata relacionan cualidades, y que, en forma directa dan a entender que el contacto con los productos ofrecidos mediante esta marca producirá comodidad o confort. Es decir, debe tomarse en cuenta que la traducción del signo corresponde a “*comodidad al tacto o al contacto*”, de manera que puede pensar el consumidor que esos productos otorgan esa ventaja sobre otros similares. Por ello, considera este Tribunal, la marca es descriptiva en forma directa, al evidenciar características o cualidades propias de los productos, y por ello la misma no es evocativa sino descriptiva y además carente de distintividad.



Alega el recurrente que el registro del signo propuesto ha sido concedido en otros países, lo que demuestra su distintividad. No obstante, debe recordarse que el derecho marcario se encuentra fuertemente ligado al principio de territorialidad y por ello la concesión en otros países no puede considerarse como antecedente al estudiar su registrabilidad en Costa Rica. Es claro que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Así las cosas, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, dado que nuestro ordenamiento marcario no prevé que los antecedentes registrales puedan fundamentar la aceptación o denegatoria de una solicitud de registro, y por ello cada caso de ser examinado conforme el mérito de los autos que consten en el expediente.

Por lo expuesto, concuerda este Tribunal con el Registro *a quo* al denegar su registro, porque el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que pretende proteger y por ende carece de la aptitud distintiva necesaria, infringiendo lo establecido en el numeral 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. En razón de ello, no es posible para esta Autoridad, aceptar los alegatos de la apelante, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la compañía **SINTAL INTERNATIONAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual en este acto 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, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la compañía **SINTAL INTERNATIONAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro solicitado “**COMFORT TOUCH**”. 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

***INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TE: Solicitud de inscripción de la marca***

***TG: Marcas y Otros signos distintivos***

***TNR: 00.42.55.***

***MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***