



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0235-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “NATURALES 1, 2, 3 ENJOY” (DISEÑO)

MADELEYNE LEITON CHAVES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11316-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 922-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Madaleyne Leitón Chaves**, mayor, soltera, vecina de San Ramón de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos veintisiete- doscientos sesenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y siete minutos y dieciséis segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 15 de Noviembre del 2011, la señora **Madaleyne Leiton Chaves**, en su condición dicha, solicitó el registro de la marca de fábrica “**NATURALES 1, 2,3 ENJOY**” (**DISEÑO**), en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Bebidas elaboradas a base de frutas y vegetales.*”

II. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y siete minutos y dieciséis segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, 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 (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Febrero del 2012, la señora **Leitón Chaves**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 Mora Cordero; 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto consideró que el signo marcario “**NATURALES 1,2,3 ENJOY**” (**DISEÑO**) resulta genérico y carente de la distintividad necesaria que permita su inscripción, 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 apelante manifestó que el signo solicitado “**NATURALES 1,2,3 ENJOY**” (**DISEÑO**), traducido al castellano significa **NATURALES 1,2,3...DISFRUTAR**, y no como por error lo interpreta, el Registrador **NATURALES ENJOY 1,2,3 ...**, siendo lo primero que



se identifique el producto con lo llamativo del logo, y que cuando lo vea en un establecimiento comercial inmediatamente tenga la percepción que va a consumir un producto natural y que además con solo contar 1,2,3... , lo va a DISFRUTAR, elementos que en conjunto le dan a los productos que se pretende proteger la necesaria distintividad que se requiere para la inscripción de la marca, el cual al ser analizado como un conjunto si lo distingue de las demás. Continúa diciendo que la jurisprudencia y doctrina que cita el Registrador no es de carácter vinculante y no puede ser utilizada como fundamento jurídico al momento de rechazar de plano la solicitud de inscripción de una marca de comercio y el único artículo que cita es el 7 incisos c) g) y j) de la Ley de Marcas, que más bien lo que confirma es que el registrador no lleva razón debiéndose inscribir la marca, para lo cual procede a realizar un análisis de los citados incisos del artículo, e indica que si bien es cierto que la palabra NATURALES es una designación usual del producto, no toma en cuenta el Registrador que la marca no solo está compuesta por dicha palabra. Reitera que el registrador no hace una valoración del signo como un todo, no toma en cuenta el Registrador que aparte del diseño lo que la diferencia de las demás marcas que protegen las bebidas elaboradas a base de frutas y vegetales en la clase solicitada sería en este caso la frase 1,2,3...ENJOY, no llevando razón al manifestar que la marca carece de un elemento distintivo, razón por la cual la marca solicitada cumple con la aptitud distintiva respecto de otras marcas que protegen los mismos productos. Por último menciona que no lleva razón el registrador al indicar que la marca puede crear confusión al consumidor en relación a si las bebidas son realmente naturales puesto que ya el diseño lleva implícito la palabra NATURALES.

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 “**NATURALES 1, 2,3 ENJOY**” (**DISEÑO**), 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 palabras genéricas de uso común y faltos de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la



naturaleza de los productos 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 (Naturales), 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 inadmisibile 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, “NATURALES 1,2,3 ENJOY” (DISEÑO) que traducido al español significaría: “NATURALES DISFRUTAR 1,2,3...”,



para proteger y distinguir en **Clase 32** de la clasificación internacional, “*Bebidas elaboradas a base de frutas y vegetales.*” **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 “NATURALES” 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 “NATURALES”, deviene del término “NATURAL” de acuerdo con la definición que da el Diccionario de la Real Academia Española, es **1. adj.** Perteneiente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. Sería entonces sin lugar a dudas el producto a proteger sería naturales con lo cual **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos.**

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la señora **Madaleyne Leitón Chaves**, en su impugnación, adolece el signo propuesto de 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 “**NATURALES 1,2,3 ENJOY**” (**DISEÑO**), 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.



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 la señora **Madaleyne Leitón Chaves**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y siete minutos y dieciséis segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual en lo apelado, se confirma para que se deniegue la marca “**NATURALES 1,2,3 ENJOY**” (DISEÑO) 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 Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55