



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0958- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HASTA 6H DE PROTECCIÓN” (DISEÑO)

JOHNSON & JOHNSON., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-5549)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 167-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, abogado, divorciado, portador de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con domicilio en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 13 de Junio del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“HASTA 6H DE PROTECCIÓN” (DISEÑO)**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Productos para protección sanitaria femenina”*



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

III. 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 doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

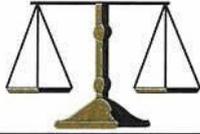
Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HASTA 6H DE PROTECCIÓN**” (**DISEÑO**), por considerar que el signo marcario induce a error o engaño, provocando que el consumidor asuma que el producto ofrecerá una protección de hasta 6 horas, no siendo susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas de forma tal que violenta el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante inconforme con la resolución apelada destaca que la marca no es denominativa, sino que se trata de un diseño, haciéndose exclusión expresa de los términos “**HASTA 6H DE PROTECCIÓN**” (**DISEÑO**), alega que lo que se desea proteger y que no valoró la oficina de marcas es el diseño especial que se solicita en la forma en que se



presenta junto con la parte denominativa. Continúa diciendo que se está frente a una marca distintiva, original y perfectamente inscribible, por cuanto la misma es una marca de fantasía. Se refiere a la novedad y distintividad de una marca para lo cual cita al jurista Jorge Otamendi, en su libro Derecho de Marcas. Agrega que si bien es cierto la marca **“HASTA 6H DE PROTECCIÓN” (DISEÑO)** puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, lo que la hace novedosa y distintiva por cuanto se presenta de manera única y llamativa, y no se está describiendo o calificando directamente el producto, por el contrario es una idea sugestiva. Por último alude a que la novedad y originalidad no la convierte tampoco en una marca confusionista y hace alusión al Voto N°270-2005.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizarse la marca solicitada **“HASTA 6H DE PROTECCIÓN” (DISEÑO)** coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial, en que ésta no puede ser objeto de inscripción, por cuanto la marca está formada por términos que causan engaño y confusión respecto las cualidades de los productos que desea proteger.

El signo **“HASTA 6H DE PROTECCIÓN” (DISEÑO)**, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger, a saber: *“Productos para protección sanitaria femenina”*; es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, debido a que la parte denominativa del signo solicitado podría inducir a error al consumidor promedio, debido a que la marca imprime en la mente del consumidor la idea de que durante seis horas estará protegido, corriendo el riesgo de engañar al consumidor acerca de las cualidades, aptitudes del empleo y duración del producto.

De lo anteriormente dicho es que considera este Organo de Alzada que le es aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el *a-quo*, pues esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, dado que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad*

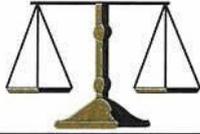


*de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)*

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, llevando razón el *a quo* al manifestar que (...) *el signo si induce a error o engaño, ya que ciertamente sí provoca eso en la mente del consumidor, precisamente porque resulta inevitable que el consumidor asuma que el producto ofrecerá una protección de hasta 6 horas, función calificativa que no puede ser garantizada con certeza por este Registro y menos por medio de un signo marcario.*”

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la recurrente, resulta el signo propuesto por cuenta de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, engañoso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso j) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no es viable autorizar el registro de un signo que presente tal característica. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **comercio “HASTA 6H DE PROTECCIÓN” (DISEÑO)** por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de las cualidades de los productos que protegería, porque existen términos engañosos dentro del signo propuesto, esto hace que la marca no pueda ser inscrita, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**HASTA 6H DE PROTECCIÓN**” (**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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.