
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0525-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



ALPAYA DO GAL VE KOZMETIK URUNLER SANAYI VE TICARET A.S.,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5395)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0251-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas
cuarenta y siete minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, abogado, portador de la cédula de identidad 1-544-035 en su condición de apoderado especial de la empresa ALPAYA DO GAL VE KOZMETIK URUNLER SANAYI VE TICARET A.S., sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Turquía, con domicilio en Sanayi Mah, 1655 Sok, Akbatı Residance, C Block, Kat 2, D: 201 Ensenyurt Istanbul, Turkey, contra la resolución de las 10:05:51 horas del 21 de agosto de 2019.

Redacta la Jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



fábrica y comercio , para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, en clase 3.

Mediante resolución de 10:05:51 horas del 21 de agosto de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la marca presentada por causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Dengo Solera, presentó recurso de apelación y expuso como agravios, que según el artículo 3 de la ley de marcas los términos de uso común sí pueden integrar en su conjunto una marca y dotarla de distintividad. La ley no especifica cuáles palabras sí y cuáles no, por lo que, si el signo está compuesto por expresiones de uso común, no es condición necesaria para impedir su tutela marcaria.

Señala que existen antecedentes de registros marcarios similares a la marca solicitada por lo que la denegatoria del signo pretendido viola el principio de igualdad, tutelado en el artículo 33 de la Constitución Política y en el 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Indica que este Tribunal en sus fallos ha sido consecuente en declarar que las marcas en las cuales se ha incorporado elementos de uso común, pueden coexistir sin lugar a dudas, ya que no pueden apropiarse en este caso del radical genérico BIO, por lo señalado en el inciso b) del artículo 24 del reglamento de la ley de marcas, dado que al ser de uso común, no existe impedimento alguno para que se pueda integrar como prefijo o sufijo en el nombre de una marca.

Considera que la marca solicitada sí cuenta con un grado de distintividad que permite su registro, dado que está integrada por una conjunción de palabras y todas ellas le dan ese grado de novedad e independencia respecto a otros signos.

Concluye que el *a quo* en su fallo, no analiza ninguno de los argumentos esgrimidos en cuanto a la coexistencia registral de signos previos y el signo solicitado, lo que hace nula su resolución por falta de fundamentación, al no resolver todos los puntos debatidos por esta parte.

Solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca



, por razones intrínsecas. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, este debe tener 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.

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 para la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso g), se impide la inscripción de un signo marcario cuando “no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”



Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido  que distingue: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

En el presente caso el Registro denegó la inscripción del signo solicitado partiendo de la tesis de que se trata de un conjunto marcario constituido por términos de uso común no distintivos y detalla el significado de cada uno de ellos para fundamentar la resolución.



Coincide este Tribunal en el sentido que el conjunto marcario solicitado está compuesto de términos de uso común para los productos que pretende distinguir, ya que el término **bio** significa vida, y es usado comúnmente en productos como jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, los cuales están contenidos en los solicitados. De igual forma el término **balance** y la frase cuya traducción al español es “**de regreso a la naturaleza**”, no se encuentra dentro del conjunto un elemento distintivo que el consumidor pueda recordar como marca.

También es importante mencionar que en ocasiones la combinación de varias palabras carentes de distintividad podría poseer carácter distintivo, eso depende de la relación que tengan esos términos con los productos a distinguir, pero en el caso concreto la unión de las



denominaciones  en relación con los productos de la clase 3, proporcionan al público información acerca de las propiedades de composición de los productos, como lo sería balanceados y naturales.

El signo propuesto está conformado de términos tanto de uso común (bio), como descriptivos (balance/de regreso a la naturaleza), careciendo de un elemento distintivo para que el

consumidor lo perciba como marca; la unión de tales términos no se aleja de su mero carácter informativo, no existe impresión distante al contenido de las meras palabras. El signo solicitado no puede cumplir la su función esencial: garantizar al consumidor la identidad del origen del producto o servicio que distingue.

El hecho de no analizar la coexistencia registral de signos que contienen el elemento **bio** dentro de su estructura, no provoca la nulidad de lo actuado o violación alguna al principio de igualdad argüido por el apelante, debido a que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la existencia de registros previos citados por el recurrente no vincula la decisión del presente asunto.

De conformidad con lo señalado anteriormente, considera este Tribunal que el distintivo marcario solicitado es carente de capacidad distintiva, por estar compuesto de términos de uso común y descriptivos, sin contar con un elemento diferenciador de peso, encontrándose dentro de la causal de inadmisibilidad del inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca  para la clase 3, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLER SANAYI VE TICARET A.S., contra la resolución de las 10:05:51 horas del 21 de agosto de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa ALPAYA DO GAL VE KOZMETIK URUNLER SANAYI VE TICARET A.S., contra la resolución de las 10:05:51 horas del 21 de agosto de 2019, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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 inadmisible

TNR. 00.60.69