
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2020-0065-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“FLORES TROPICALES EXOTICAS”****S.C. JOHNSON & SON, INC., APELANTE****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL****(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9195)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0476-2020**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y seis minutos del trece de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, vecina de Ciudad Colón, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, domiciliada en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:08:30 horas del 19 de diciembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de Santa Ana cédula de identidad 1-0626-0794, apoderada

especial de la de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FLORES TROPICALES EXOTICAS”**, para proteger y distinguir en las siguientes clases del nomenclátor internacional: **Clase 3:** “Perfumes de habitación o atmósfera; aceites esenciales para la atmósfera; preparaciones de fragancia para el aire; preparaciones para perfumar el aire; popurrí; incienso”, **Clase 4:** “Velas; velas perfumadas”; y **Clase 5:** “Preparaciones para purificar el aire; preparaciones para desinfectar el aire; preparaciones para neutralizar olores; desodorantes no para uso personal; desodorantes de sala o atmósfera; desodorantes para alfombra; desodorantes para telas”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 10:08:30 horas del 19 de diciembre de 2019, rechazó la marca presentada por causales intrínsecas al carecer de aptitud distintiva, según los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Laura Valverde Cordero, en representación de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que la marca debe de analizarse de forma continua, por cuanto de esa manera será percibida por el consumidor, además la frase que conforma el signo en su conjunto no brinda una idea definida y concreta al consumidor para que este pueda identificarla de forma inequívoca con los productos a proteger; en razón del inciso a) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas, el consumidor promedio al analizar la marca no la fracciona en cada término del cual se compone, sino que la observa en su conjunto.

El signo solicitado FLORES TROPICALES EXOTICAS, se compone de 3 palabras configurándose como una marca sugestiva, la cual no evoca la idea de

desodorantes ambientales, velas y/o desinfectantes ambientales, por el contrario, evoca una flor que viene o se cultiva en el trópico, además de ser exótica, todo esto dirige la mente del consumidor a que los productos son singulares e indica su origen empresarial.

Agrega la apelante que el Registro basó su denegatoria refiriéndose a conceptos arbitrarios y a la fragmentación de una marca que no debe fraccionarse, por cuanto ese no es el sentido que le otorga su titular, como tampoco el indicar que se compone de términos de uso común que describen los productos, además los productos a proteger no son flores, exóticas o tropicales, por el contrario la marca en su globalidad evoca la idea en el consumidor que se trata de productos con aromas agradables, siendo evocativa y no describe productos ni sugiere una relación con los mismos por lo cual se configura como distintiva.

Continúa manifestando la recurrente que la frase FLORES TROPICALES EXOTICAS, únicamente da la idea en el consumidor sobre el giro comercial que ofrece, debido a ello no se está ante una marca descriptiva, sino que resulta novedosa y original para las clases que se solicita.

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. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA

“FLORES TROPICALES EXOTICAS”, POR RAZONES INTRÍNSECAS. Ante el rechazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de la marca propuesta con fundamento en los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), la apelante alega que su marca es evocativa, debido a ello es distintiva y debe registrarse; por lo tanto, se debe analizar el signo solicitado para determinar si es una marca evocativa o más bien descriptiva y falta de distintividad.

Nuestra normativa marcaria es clara en que para registrar 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 distintos titulares.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, estableciendo los impedimentos a 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 sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando se trate de 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 y cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido: **“FLORES TROPICALES EXOTICAS”**, que distingue: perfumes de habitación o atmósfera, aceites esenciales para la atmósfera, preparaciones de fragancia para el aire, preparaciones para perfumar el aire, popurrí, incienso, velas, velas perfumadas, preparaciones para purificar el aire, preparaciones para desinfectar el aire, preparaciones para neutralizar olores, desodorantes no para uso personal, desodorantes de sala o atmósfera, desodorantes para alfombra y desodorantes

para telas; para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta evocativo como lo indica la apelante.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

“[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos **FLORES**, **TROPICALES** y **EXOTICAS**, es claro que el mismo describe las cualidades que tienen los productos, elaborados a base de aromas de distintas flores tropicales, que pueden ser consideradas exóticas, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que se pretenden proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos en las clase 3, 4 y 5, como ocurre en el presente caso.

De permitirse este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un

empresario, términos necesarios que pueden ser utilizados por otros comerciantes que deseen mercantilizar productos similares o idénticos en el comercio.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar, en el presente caso el término **FLORES TROPICALES EXOTICAS**, no presenta esa característica ya que presenta una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente al consumidor las características de los productos que distingue.

En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar los términos **FLORES**, **TROPICALES** y **EXOTICAS**, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa; nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que sucede en este caso es que el signo incurre en una prohibición intrínseca, con relación a los significados evidentes de las palabras unidas respecto de los productos solicitados; generando que el signo se configure en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajar en el inciso g), ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro prestado en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer este tipo de productos de forma general, por lo que carece de distintividad.

Por otra parte, es importante mencionar por parte de este Tribunal que en ocasiones la combinación de dos palabras carentes de distintividad, podrían en ciertos supuestos 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 **FLORES, TROPICALES y EXOTICAS**, con relación a los productos de las clases 3, 4 y 5 que se pretenden proteger, proporcionan al público información acerca de las propiedades de composición de los mismos, alcanzando la prohibición del inciso d) ya citado.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por parte del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se considera que el distintivo marcario solicitado es descriptivo, conformado por términos genéricos, necesarios en el comercio, lo que le resta poder distintivo.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca fábrica y comercio **“FLORES TROPICALES EXOTICAS”**, para las clases 3, 4 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución venida en alzada, la cual **se confirma**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:08:30 horas del 19 de diciembre de 2019, la cual **se confirma**, por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo **“FLORES TROPICALES EXOTICAS”**, en clases

3, 4 y 5 del nomenclátor internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69