

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1117-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “NATURALMENTE GEL”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESECHABLES SOCIEDAD ANÓNIMA,
apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 9122-07).

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 098-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Recurso apelación interpuesto por el **señor Jorge Andrés Robles Cordero**, mayor, casado, ingeniero Industrial, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y tres-setecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESECHABLES SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y un mil ciento diecinueve, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, treinta y un segundos del nueve de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de junio del dos mil siete, el señor **Jorge Andrés Dobles Cordero**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de inscripción de la marca comercio **“NATURALMENTE GEL”**, en **clase 44** de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir, **toallas sanitarias femeninas y protectores diarios con gel.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, treinta y un segundos, del diecinueve de setiembre del dos mil nueve, dispuso: “ (...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

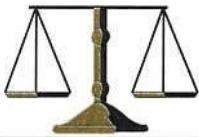
TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de setiembre del dos mil nueve, el señor Jorge Andrés Robles Cordero, de calidades y condición dicha al inicio, interpuso los recursos de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las trece horas, nueve minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de setiembre del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**NATURALEMNT GEL**”, en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar, conforme a los señalado en el considerando séptimo, que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genérico, que relacionados con los productos que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que busca 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, al considerar que transgrede el artículo 7, literal c), g) y d).

Por su parte, la representación de la empresa apelante en su escrito de apelación, destacó que él contestó la prevención administrativa el día diez de marzo del año dos mil ocho, a las catorce horas veinte minutos, en la cual cumplió con todos los requisitos o prevenciones solicitadas, y además se llevó a cabo la Publicación del Edicto de Ley, por lo que solicito se revoque en este sentido la resolución recurrida, y que por lo tanto se declare con lugar el recurso de revocatoria interpuesto, y se otorgue el derecho de seguir con el trámite de inscripción.

Sobre lo alegado por la recurrente, cabe manifestar, al igual que lo hace el Registro mediante la resolución de las trece horas, nueve minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de setiembre del dos mil nueve, que el recurrente basa su argumentación en un hecho que no sucedió durante el transcurso del procedimiento registral, ya que la resolución impugnada de las catorce horas, cuarenta y seis minutos del nueve de setiembre, como puede apreciarse a



folios veinticuatro a veintisiete, se refiere a un rechazo de plano fundamentado en el artículo 7 incisos c), g) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No obstante, y a pesar, que el recurrente no expresa las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por él **a quo**, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que,



la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**NATURALMENTE GEL**”, como marca de comercio en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, **tollas sanitarias femeninas y protectores diarios con gel**, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca citada, específicamente, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7, inciso, g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, difiere del fundamento legal dado por el **a quo**, en cuanto a utilizar para este caso las prohibiciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo citado, cuando la que corresponde para este caso concreto es el inciso j) de ese mismo artículo, que establece:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

g) No tenga suficiente actitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna característica del producto o servicio de que se trata.”

Conforme lo indicado anteriormente, cabe destacar, que el inciso **c) del artículo 7** referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con



aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que *“La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras”*, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien, como también podríamos decir, que la expresión *“Diesel”* no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio **no es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas**, por lo que el Registro **a quo**, no lleva razón al aplicar el inciso en mención, ya que el signo que se pretende inscribir **“NATURALMENTE GEL”**, no es la forma usual con la que el público consumidor o los competidores conocen las **“toallas sanitaria femeninas y protectoras diarios con gel”**, pues, estos lo conocen como tollas sanitarias o protectores no como **“NATURALMENTE GEL”**.

Tampoco, se da el presupuesto indicado en el **inciso d)**, que protege la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o



servicio que se trate, ya que la denominación “**NATURALMENTE GEL**” no le otorga ninguna cualidad o descripción al producto que protege.

La marca solicitada “**NATURALMENTE GEL**”, al relacionarla con los productos que pretende proteger, a saber, **toallas sanitaria femeninas y protectores diarios con gel**, resulta **engañoso**, por cuanto si partimos del término “**GEL**” este no resulta ser un material del que estén hechas las toallas sanitarias y los protectores diarios, ya que ese vocablo de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.1127, se define así: “*gel (De gelatina).m. Estado que adopta una materia en dispersión coloidal cuando flocula o se coagula.*”, además, el “**GEL**”, materialmente puede o no ser natural, por lo que es inapropiable por sí solo. El tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...). (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmartial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).

Partiendo, de la definición transcrita, el signo solicitado como se indicara anteriormente, es engañoso, ya que las “**tollas sanitarias femeninas y protectores diarios con gel**” no son fabricados o elaborados exclusivamente a base de gel, aspecto, que puede confundir a las consumidores y competidores a la hora de adquirir tales productos. Nótese, que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa “*teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca*”, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse



como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como puede apreciarse, el producto “**toallas sanitarias femeninas y protectores diarios con gel**” no tienen conexión directa con el signo a inscribir, por lo que dicho signo marcario en lo que respecta a las productos a proteger, no puede ser acogido, ya que el mismo es engañoso y puede causar confusión en los consumidores y competidores, por lo que resulta aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, y consecuentemente, el **inciso g)** del artículo citado, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por lo que no resulta factible el registro del signo propuesto aquí, en relación al producto citado.

Sobre este punto en cuestión, resulta importante reiterar, que la marca solicitada es engañosa porque hay contradicción entre el signo y el producto a proteger, que el engaño en este aspecto, deriva de la contradicción entre el signo versus producto, el engaño no puede salirse del ámbito objetivo, establecido por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo.

SEXTO. Así las cosas, y en virtud de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Andrés Robles Cordero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESECHABLES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, treinta y un segundos del nueve de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Andrés Robles Cordero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESECHABLES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, treinta y un segundos del nueve de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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 par lo de su cargo.- **NOTIFIQUESE.**-

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55