



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0710-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “INFANTIL”**

**GLORIA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-5139)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0101-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de **GLORIA, S.A.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del treinta de julio de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio de 2015, el **Licenciado Mark Beckford Douglas** en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**INFANTIL**”, en **Clase 5** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales,*”



*emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las quince horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del treinta de julio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto el **Licenciado Beckford Douglas**, en representación de la empresa solicitante, recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que “**INFANTIL**” está formado por un vocablo descriptivo que en aplicación directa a los productos que busca proteger resulta



carente de la distintividad necesaria para su registro y a su vez es engañoso en cuanto a la naturaleza de dichos productos, violentando lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El licenciado Beckford Douglas, inconforme con lo resuelto, expone sus agravios señalando que el término “infantil” no es descriptivo, ya que puede verse como un término de fantasía. En este sentido afirma: “...*Claramente se puede manifestar que los productos que protege esta clase, van dirigidos hacia un público infantil y el consumidor es lo suficientemente sabio como para saber ello...*” (ver folio 26). Agrega que el público al escoger un determinado producto o servicio, bajo una marca determinada, observa más el signo como un todo: su diseño y el nombre, sin llegar a confundirse o a creer que se trata de otro bien y por ello la idea de confusión o engaño no es aplicable a esta solicitud. En razón de dichos alegatos, solicita se declare con lugar la apelación.

**TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** La normativa marcaria es clara en que: para acceder al 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 distintos.

Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que provengan de otro origen empresarial. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación al objeto de protección, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

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 a la inscripción por



razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Respecto de la falta de carácter distintivo, en los signos marcarios sometidos a registro, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en el documento preparado por su Secretaría el 30 de agosto del año 2010 bajo el título “**MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS DE TIPOS DE MARCAS**” afirmó:

*“...17. El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial. La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino...”*

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el **Proceso 108-IP-2000 (Quito, 27 de abril del 2001)**, se refirió a la distintividad en el siguiente sentido:

*“[...] la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad. Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor*



*constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección.*

*“La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.*

*[...]*

*La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). [...]*”

De este modo, aplicado lo anterior al caso bajo análisis, considera esta Autoridad que el signo **“INFANTIL”** alude en forma directa a productos para uso en los niños, cuando en la realidad se trata de productos farmacéuticos y veterinarios, así como alimentos, sustancias dietéticas y suplementos alimenticios para personas o animales, desinfectantes, fungicidas, herbicidas, y otros productos para eliminar animales dañinos. Por ello, tal como lo expone el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, es un signo que debe reconocerse como carente de carácter distintivo respecto de esos productos porque refiere a ciertas características de lo protegido.

Aunado a lo anterior, la marca propuesta carece de esa condición esencial de distintividad, de



ese poder *identificador* y *singularizante* de los productos que con ella se pretende proteger. De tal manera, al ser presentada al consumidor no será percibida por éste como un indicativo de lo ofrecido y menos aún de su origen empresarial y en razón de ello, la marca propuesta transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por una parte, afirma la parte solicitante que la marca propuesta no es descriptiva y por otra, agrega que: “...*Claramente se puede manifestar que los productos que protege esta clase, van dirigidos hacia un público infantil y el consumidor es lo suficientemente sabio como para saber ello...*”, lo cual resulta totalmente contradictorio. Tampoco puede considerarse que el término “infantil” sea de fantasía, porque no es una palabra creada por la empresa solicitante, toda vez que existe previamente en nuestro idioma. Asimismo, el recurrente indica que al realizar el acto de consumo, el público observa las marcas como un todo, es decir tanto su diseño como el nombre. No obstante, este alegato no es aplicable al caso bajo estudio porque se trata únicamente de un término denominativo y por ello no son de recibo ninguno de sus agravios.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrito, ya que conforme al inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas no tiene distintividad, la que es requisito indispensable para ser percibido por el consumidor e identificar los productos, siendo que la palabra INFANTIL no tiene ningún elemento singular que le dé esa característica, provocando que no pueda ser individualizado respecto de otras similares y por ello se declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, confirmando la resolución venida en Alzada.

**CUARTO. 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, que es Ley No.



8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del treinta de julio de dos mil quince, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**INFANTIL**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Carlos José Vargas Jiménez***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55