

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0272-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NATURALEZA
PROTEGIDA” (DISEÑO)**

JUAN CARLOS PINEYRO VEGA., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-9225)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1018-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas del veintiocho de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, abogado, divorciado, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial del señor Juan Carlos Piñeyro Vega, ciudadano mexicano , mayor, domiciliado en Circunvalación Oriente N°225, Ciudad Granja, Zapotan , Jalisco, México, CP.45010 , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del diez de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de Octubre del 2010, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la condición indicada, solicitó la inscripción del signo para proteger y distinguir: *“Desinfectantes; productos para*

eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas y biocidas”, en clase 5 de la clasificación internacional, de la marca de fábrica y comercio:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del diez de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de Marzo del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la representación dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 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 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, considerando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios descriptivos, que relacionados a los productos que se desea proteger en clase 5 internacional, lo hace carente de distintividad, no cumpliendo con los requisitos de originalidad y novedad, además que manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, resultando inapropiable por parte de un particular, lo cual hace que no sea posible el registro de la marca.

Alega la parte apelante en que la marca NATURALEZA PROTEGIDA (DISEÑO) no es una marca descriptiva que induce a confusión al consumidor, para lo cual cita el Voto 20-2006 de este Tribunal. Continúa diciendo que se está ante una marca que no define los productos de la clase 05, ni mucho menos insinúa una relación directa con el medioambiente, siendo una marca evocativa, ya que sin describir el producto le da la idea al consumidor de que tiene una relación con la naturaleza, lo cual es cierto y no se está engañando al consumidor. La marca solicitada debe ser analizada como un todo, compuesta por dos términos y de un diseño que hacen a la marca en su totalidad novedosa y original. Finalmente agrega que en las marcas mixtas el elemento denominativo adquiere mayor fuerza al acompañarse de un diseño que causa impacto en la mente del consumidor, por lo que la marca es única y tiene elementos decorativos que la hace llamativa consiguiendo un efecto permanente en la mente del consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el órgano a quo, este Tribunal arriba a la



conclusión, de que la marca solicitada **“NATURALEZA PROTEGIDA” (DISEÑO)** sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irreregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NATURALEZA PROTEGIDA” (DISEÑO)**, en clase 5 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al resultar descriptiva y calificativa de los productos que se pretenden proteger, pensando que son totalmente naturales.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger en relación con desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas y biocidas, para la clase 5 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque

no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y comercio “**NATURALEZA PROTEGIDA**” (**DISEÑO**), no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos, de la clase 05 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*

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, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que

la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por **Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

El signo “**NATURALEZA PROTEGIDA**” (**DISEÑO**), sí puede resultar engañoso, pues respecto a algunos de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación el término “**NATURALEZA**” lo que tal y como lo indica el a quo “*induciría a error al consumidor al pensar éste que los mismos son naturales*”. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya 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.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NATURALEZA PROTEGIDA” (DISEÑO)** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de algunos de los productos a proteger ya indicados y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de otros de los productos que protegería, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de otros productos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada **“NATURALEZA PROTEGIDA” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado.

CUARTO. 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 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 Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en su condición de Apoderado Especial del señor Juan Carlos Piñeyro Vega, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del diez de marzo de dos mil once, la cual en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55