



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0029-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ROYAL JELLY”

HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 339-2002)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1236-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de diciembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de México, domiciliada en Francisco Villa 5, Col. Tepepan Xochimilco 16020, México D.F., México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de enero de dos mil dos, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **House of Fuller S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROYAL JELLY”**, en clases 03 de la clasificación internacional, 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”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez, 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 para la clase internacional solicitada. (...)”.***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no 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, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, 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. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés



legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo,** delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“(...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en representación de la empresa **HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 14 horas y 39 minutos del 10 de Noviembre de 2010, dictada en el expediente de la marca: **ROYAL JELLY**, en clase 03, **EXP. NO. 2002-000339**. (...)”* (ver folio 22); posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 166) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla, razón por la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La



Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, presentando o ampliando sus alegatos y ofreciendo nuevos medios probatorios.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, 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, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer:

*“(...) El signo “**ROYAL JELLY**” carece de la necesaria capacidad distintiva como para ser inscrito y es capaz de causar confusión con respecto a las propiedades y características de los productos a proteger, esto al ser la jalea real un producto utilizado en la industria de la belleza y la salud. (...) El hecho de rechazar la inscripción del signo solicitado obedece al análisis en conjunto del mismo y no de sus elementos en forma independiente, ya que se considera que el mismo no ostenta la suficiente aptitud distintiva tomando en cuenta los productos a proteger. (...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario*



propuesto resulta carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 3 y capaz de causar confusión con respecto a los productos a proteger. (...)”

Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que pueden causar engaño o confusión sobre la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo y algunas otras características de los productos que se trata, y en virtud de ello, se transgrede el artículo 7 incisos g) y j) de nuestra Ley de Marcas, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Así las cosas, 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, 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 **“ROYAL JELLY”**, no se le puede autorizar su inscripción. 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 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.

Por otra parte, 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 o desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas se basa válidamente en el presente caso en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo estableció el Registro en la resolución aquí apelada.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta engañoso de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada **“ROYAL JELLY”**, 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 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOUSE OF FULLER S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez, la cual 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