

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-0927-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “POETT DULCES MOMENTOS” (diseño)

THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12542-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1472-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor casado, abogado, con cédula de identidad 1-694-636, vecino de San José, en su calidad de apoderado especial de la empresa The Clorox International Company, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de setiembre de 2007, el Licenciado Brenes Lleras en la representación dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “POETT DULCES MOMENTOS” (diseño especial), cuyo diseño consiste en la imagen de un hombre, una mujer y una niña, abrazados y recostados en un sofá de color blanco y encima la

frase “**poett DULCES MOMENTOS**”, para proteger en la clase 03 de la Clasificación Internacional: productos de limpieza, preparaciones para blanquear, pulir y desengrasar, especialmente limpiadores líquidos de uso doméstico; y la clase 05: desinfectantes, desodorantes que no sean de uso personal.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta minutos y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil nueve, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO: Sobre la resolución recurrida y los agravios del apelante: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de registro con fundamento en el inciso f) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar como requisito indispensable el consentimiento expreso de las personas que aparecen en el diseño contenido en el signo. Lo anterior en virtud de que, esta disposición constituye una de las

causales de irregistrabilidad que tienden a salvaguardar los derechos de terceros, relacionados con los atributos de la personalidad, como son *el nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro*, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona, en cuyo caso no se exige dicho consentimiento. Y dado que, el Registro previno al solicitante la necesidad de contar con el consentimiento expreso de las personas que aparecen en el signo, requisito que no fue satisfecho, alegando que la imagen de las personas contenidas en el diseño no se asemejan a ninguna persona que pueda ver afectado su derecho de personalidad, pues se trata de imágenes que han sido generadas por computadora y no de personas en particular, siendo por ello imposible identificarlas. Por el contrario, considera el Registro que dichas personas son claramente identificables y por ello procede a rechazar su inscripción.

Por su parte la representación de la empresa apelante, en su escrito de expresión de agravios reitera los argumentos que sostuvo en la contestación a la prevención que hiciera el Registro ad quo, agregando que el literal que fundamenta la resolución recurrida procura evitar el registro de signos de una persona determinada, especialmente cuando esa persona es conocida o famosa y por ende, de la que se pueda tomar ventaja indebida de su nombre o imagen al asociarla al titular de la marca y sus productos. Además, es evidente que debe tratarse de imágenes que permitan identificar a una persona determinada y no como el caso del signo solicitado, en donde este presupuesto no se cumple pues el ángulo de la toma y el nivel de definición de la fotografía impiden definir los rasgos de las personas. En este caso, el propósito del elemento gráfico agregado es reproducir la pose típica de una familia, evocando una sensación de bienestar que genera el uso del producto o la marca y no de tomar ventaja de la imagen de personas determinadas.

TERCERO: Sobre el Fondo. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término *marca* y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en

este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Contrario a lo manifestado por el apelante, considera este Tribunal acertada la solución dada por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, pues efectivamente la imagen contenida en la etiqueta corresponde a tres personas determinadas e identificables y aunque no se trate de personas famosas, el derecho de la personalidad no se discrimina por fama o por ser conocida o no. Advierte el Registro que “...*desde un punto de vista positivo estamos ante el derecho de un individuo a reproducir y publicar su propia imagen, incluso obteniendo una compensación económica por ello. Desde el punto de vista negativo supone la exclusión del uso de esa imagen a cualquier persona autorizada para ello...*”

Es claro entonces que, de no acreditarse a este expediente que dichas personas hayan otorgado la autorización respectiva el presente caso se enmarca en el literal f) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo entonces su rechazo.

CUARTO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en calidad de apoderado especial de la empresa **The Clorox International Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta minutos y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

QUINTO: 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, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en calidad de apoderado especial de la empresa The Clorox International Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta minutos y siete segundos del cuatro de marzo de 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 para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



Descriptor:

- Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros e Intrínsecamente.
- TE: Signo violatorio del derecho a la Personalidad, marca descriptiva y engañosa.
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.41.33 y 00.60.55