

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0957-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ATÉ 6H DE PROTEÇÃO

Johnson & Johnson, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5353-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0226-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Johnson & Johnson, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos, veinticuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de junio de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Johnson & Johnson, solicitó el registro como marca de fábrica del signo



para distinguir en la clase 5 de la nomenclatura internacional productos para protección sanitaria femenina.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, dieciséis minutos, veinticuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del tres de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve

el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en el producto, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que la protección se solicita sobre el diseño en su conjunto, que el signo no califica sino que sugiere, y que el signo es novedoso en cuanto a su aplicación.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Al ser el signo que se pretende registrar ATÉ 6H DE PROTEÇÃO, según la traducción del propio solicitante HASTA 6H DE PROTECCIÓN, ésta transmite de una forma transparente al consumidor la idea de un calificativo del producto, sea que los productos para la protección sanitaria femenina serán efectivos para su cumplir su cometido hasta por seis horas, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir.

Sobre el alegato que indica echar de menos un análisis de conjunto, indica este Tribunal que al realizarse este tipo de análisis se deriva claramente que la carga de aptitud distintiva recae en las palabras contenidas en el diseño, y los elementos figurativos tan solo recalcan la idea de seis horas, ya que se presenta un reloj dividido en dos zonas por los colores blanco y negro,

zonas que comprenden un lapso de seis horas cada uno. Así, el signo no puede ser considerado sugestivo como argumenta el apelante, sino que éste directamente transmite al consumidor la idea de una característica, sea la de que el producto ofrecerá una protección sanitaria que dura seis horas. Por lo tanto, no importa si el signo es novedoso en el sentido de ser utilizado por primera vez en el comercio por la empresa solicitante, ya que dicha novedad se ve opacada por su falta de aptitud distintiva por ser únicamente descriptivo de características.

Y siendo que la característica propuesta no fue tampoco indicada en la redacción del listado de productos, podría no estar presente en éstos, por lo que también hay una posibilidad de engaño hacia el consumidor, haciendo de aplicación para el presente rechazo no solamente a los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sino también al j) de ese mismo artículo.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Johnson & Johnson, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos, veinticuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74