



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015- 713- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “INFANT”

GLORIA S.A, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-5136)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 227-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Beckford Douglas**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cincuenta y siete ciento noventa y dos, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **GLORIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos nueve segundos del treinta de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 junio de 2015, el licenciado **Mark Beckford Douglas** de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **INFANT** en clase 05 para proteger y distinguir: “*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. Que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2015 modifica los productos de la clase 5 de la siguiente manera: “*que vayan destinados a menores de edad niños y niñas*” y solicita la exclusión “*para uso veterinario, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas*” y que en lo demás se mantenga igual dicha solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cinco minutos nueve segundos del treinta de julio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2015, el licenciado **Marck Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial para este acto de **GLORIA S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. A la sustanciación 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: No existen hechos con tal carácter de interés para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, literales d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, ya que está compuesto por un término que no le otorga ninguna aptitud distintiva en relación a los productos que se pretenden proteger ni mucho menos para diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza en el mercado.

Por su parte, el apelante señala que el término infantil no es de ninguna manera descriptivo, ya que puede verse como un término de fantasía, agrega que el producto va dirigido hacia un grupo de consumidores específico sea hacia un sector infantil que no se puede decir que dichos productos sean sujetos de apropiación en especial porque no se están inscribiendo toda clase de productos y servicios con el signo solicitado, agrega que el criterio de que dicha marca sea distintiva es subjetivo ya que todo depende de cómo el consumidor vea dicho producto o servicio, en especial al no haber otros productos y servicios inscritos bajo ese signo. Solicita se declare con lugar la apelación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que, en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que como se puede apreciar la palabra **INFANT** es un vocablo que el consumidor promedio lo relacionaría con productos para infantes y al proteger por ejemplo “productos farmacéuticos” se pensaría que es para infantes.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada incisos d) y g), considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común, que según el mismo solicitante la traducción del término **INFANT** al español significa niño, niña e infante, el consumidor al tener contacto con el producto en este caso



productos farmacéuticos en forma directa genera la idea que el producto ofrecido a través del signo INFANT es un producto dirigido a niños.

El signo solicitado INFANTIL, no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme el artículo 7 incisos g) y d) para productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y los otros productos señalados en la solicitud destinados a menores de edad, niños y niñas no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio para el tipo de servicios que solicita marcar y que describen el tipo de producto de que se trata. Siendo por tanto que el servicio no pueda ser individualizado, al no tener algún elemento que lo distinga.

Nótese que INFANTIL para productos destinados a niños y niñas, sin ningún otro elemento que lo componga lo hace no tener distintividad y convertirse en genérico, compuesto por palabras comunes a este tipo de producto.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que el signo es carente de la distintividad requerida y aunque la parte indica que ha realizado una modificación en cuanto a la lista de productos a proteger, no se elimina la falta de distintividad necesaria para su registro ya que el consumidor promedio relaciona la marca con los productos ofrecidos para una población en particular.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **GLORIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos nueve segundos del treinta de julio de dos mil quince, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos nueve segundos del treinta de julio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55