



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2013-0736-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “Poder en Gel”**

**HENKEL AG & CO.KGaA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2527-2013)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No 252-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del trece de marzo de dos mil catorce.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **HENKEL AG & CO.KGaA**, sociedad constituida según las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2013, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la condición indicada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Poder en Gel”**, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, agentes de enjuague para lavar la ropa y la vajilla, cristalería y cubertería, suavizantes de telas, almidón de lavandería, agentes removedores*



*de manchas, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, aceites esenciales como fragancias para uso en el lavador de la ropa. Todos los anteriores en presentaciones en gel”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción del signo propuesto.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, el Licenciado **Montero Sequeira** recurrió la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerar que el signo contiene



términos que relacionados con los productos a proteger no poseen la distintividad suficiente. En razón de ello, la marca propuesta no es susceptible de protección registral al transgredir el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su inciso g).

Inconforme con lo resuelto, el apelante manifiesta que su marca es totalmente distintiva, tanto frente a marcas de terceros como a los productos protegidos, y que, respecto de estos últimos es arbitraria. Manifiesta que las marcas arbitrarias son aquellas compuestas por palabras que no tienen relación ni describen características de la marca a proteger. Tal como sucede con “Poder en Gel”, compuesta por palabras que tienen un significado conceptual en el idioma español, pero no tienen relación alguna con los productos de que se trata, ni describe alguna de sus características.

Por otra parte, agrega el recurrente que la marca debe ser analizada con una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, como se hizo en este caso, y por ello debe ser considerado, a lo sumo, como un signo evocativo y no descriptivo, ya que “Poder en Gel”, se encuentra compuesta por una serie de palabras que brindan al consumidor una idea sobre una de las características de los productos a proteger sin caer dentro del marco de las marcas descriptivas o atributivas de cualidades. Lo anterior en razón de que el consumidor promedio tendrá que realizar un esfuerzo intelectual para, con la propiedad o característica que le brinda la marca de mi representada, averiguar qué tipo de productos son los que protege.

Asimismo, afirma la representación de la empresa solicitante, que su signo se encuentra inscrito en Panamá y Nicaragua, lo cual demuestra que cumple los requisitos establecidos por la Ley de Marcas en sus artículos 7 y 8, en razón de todo lo cual pretende se revoque la resolución que recurre y se continúe con el trámite de inscripción.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Doctrinariamente, la marca se



define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan los incisos d) y g), en donde se establece que no puede ser inscrita una marca que consista en:

*“...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 acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o, en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se refiere.

De tal manera, 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, así que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que el signo propuesto *“Poder en Gel”*, lo es para productos en gel que se utilizan para blanquear, limpiar, lavar, pulir, desengrasar, jabones, entre otros, siendo claro que, se compone únicamente de términos que en forma directa califican o describen una característica de los productos que se va a comercializar, sea que su presentación es en gel, por lo cual entra en la prohibición del inciso d) transcrito. Aunado a ello, el término “Poder”, califica también los productos a que se refiere, pretendiendo con ello que éstos proporcionan con mayor fortaleza, con más poder, la acción blanqueadora, limpiadora, pulidora o desengrasante que otros similares que hayan sido colocados en el mercado por los competidores. Lo anterior provoca que a la marca propuesta le falte distintividad en relación con los productos a que se refiere, violentando entonces el inciso g) del artículo 7 de la Ley de citas, por no presentar elementos que permitan distinguirla e individualizarla en forma suficiente de otros signos dedicados a comercializar esos o similares productos, porque está constituida únicamente por elementos descriptivos de cualidades esperadas en el producto.

Al analizar los alegatos del recurrente, es claro que los mismos resultan contradictorios, ya que, por una parte afirma que la solicitada es una marca arbitraria porque está compuesta por palabras que tienen un significado conceptual en el idioma español, pero no tienen relación alguna con los productos de que se trata, ni describe alguna de sus características. Por otra parte, manifiesta que se trata de un signo evocativo, porque los términos que la conforman transmiten al consumidor una idea sobre una de las características de los productos a proteger sin ser descriptiva o atributiva de cualidades. De todas formas, ninguna de las afirmaciones indicadas son correctas, ya que para determinar qué tipo de productos son los que protege, no se exige del consumidor un gran esfuerzo intelectual porque el signo es únicamente descriptivo, al indicar en forma clara y directa que se trata de un gel que actúa con poder para blanquear, lavar, limpiar, pulir, desengrasar, (...), por lo que carece de distintividad respecto de su objeto de protección. Y por ello, lo procedente es



denegar el registro propuesto, pero en aplicación de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por último, si bien es cierto, el signo propuesto se encuentra inscrito en Panamá y Nicaragua, ello en modo alguno es suficiente prueba para demostrar que cumple los requisitos establecidos en la Ley de Marcas, por cuanto, debe recordar la representación de la solicitante, que el derecho marcario es territorial, lo cual implica que las marcas que se sometían al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene su propio marco de legalidad donde se valora las formalidades intrínsecas y extrínsecas de cada signo propuesto, con el fin de verificar su procedencia o denegación.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada, lo procedente en declarar sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de **HENKEL AG & CO.KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual se confirma con la aclaración de que el signo propuesto también transgrede el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de **HENKEL AG & CO.KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, veintiocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro del signo **“Poder en Gel”**. 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 Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



### Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55