



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0761-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “FRESH CONFORT”

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6660-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 338-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con veinticinco minutos del veintidós de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de **THE DOW CHEMICAL COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y un minutos y treinta segundos del primero de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 de julio de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su carácter dichos, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRESH CONFORT**”, en clase 01 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*productos químicos, particularmente espuma de poliuretano usado adicionalmente en la manufactura*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con treinta y un minutos y treinta segundos del primero de octubre de dos mil trece, rechazó la inscripción solicitada, ya que consideró que trasgredía el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición señalada, apeló la resolución referida expresando agravios, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**FRESH CONFORT (DISEÑO)**”, en clase 01 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto carece de distintividad al contener términos descriptivos, de uso común inapropiables por parte de un particular, por lo que se considera violentado el artículo 7º incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, el recurrente apeló la resolución referida alegando que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto analiza la marca propuesta de manera errónea, ya que el signo solicitado está dirigido a un consumidor promedio altamente calificado, razón por la cual no va a generar confusión en el consumidor, el cual no espera ni desea frescor y confort de un producto químico que se utiliza en la preparación de otro químico. Agrega que el error del Registro radica en asumir que la espuma de poliuretano, producto final que solo se obtendrá luego de la combinación del químico que busca amparar la solicitante con muchas otras materias y sujeto a un proceso de transformación, debe necesariamente ser fresca y confortable. Concluye que los precursores químicos no se caracterizan por ser frescos o confortables, es decir, el consumidor no va a elegir este producto por sobre los de los demás competidores por considerar que *“los productos son confortables o cómodos y frescos”*, siendo que el frescor y el confort no son cualidades presentes en un producto químico que actúa como precursor para preparar espuma de poliuretano. En razón de ello solicita la inscripción del signo propuesto para no lesionar los derechos de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta dable advertir que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“FRESH CONFORT”**, fundamentado en el artículo 7º, pero en relación a los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se constituye 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. [...]”* pues la traducción del signo solicitado es *“fresco confort”* y ello hace que sea carente de distintividad.

Este Tribunal considera que si bien la espuma de poliuretano no es fresca y confortable en la forma que lo está diciendo la parte, si es fría, y si se busca el significado de *“espuma de poliuretano”* en el diccionario, indica varias acepciones y entre ellas le da una característica de fría, y el frío es fresco y en ese sentido la denominación *“fresh confort”* describe una



característica del producto, que es precisamente la espuma de poliuretano porque ese es el producto químico que prácticamente está protegiendo al decir “*particularmente*” espuma de poliuretano. Así las cosas, “*fresh confort*” le da una descripción al producto que está protegiendo y por ende violenta el inciso d) del artículo 7 citado.

En relación al literal c), este Tribunal considera que no le es aplicable al signo objeto de denegatoria tal inciso, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad, que la marca sea, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, una designación común o usual del producto de que se trata y el signo que se pretende amparar, no está constituido por palabras con las que usual o comúnmente se designen los productos químicos, particularmente la espuma de poliuretano usado adicionalmente en la manufactura comprendido en la clase 01 del nomenclatura internacional.

Analizada en forma conjunta la marca propuesta, en el caso de referencia, estamos ante un signo puramente denominativo, formado por las palabras “**FRESH CONFORT**”. Tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de dichos términos aluden directamente a un “fresco confort” y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo descriptivo de dichos vocablos. La marca propuesta dentro de su contenido y como frase que se pretende proteger indica “*fresco confort*”, los cuales son descriptivos de una cualidad, sobre los que no es dable dar exclusividad, ya que corresponden a elementos que pueden utilizar los competidores que se dedican a la producción y comercialización de productos con tal cualidad.

En este sentido, al ser el signo descriptivo no se considera distintivo, y le es aplicable la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” En igual sentido, el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 7484 de 25 de marzo de 1995, indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté



desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, lo que no se da en el presente caso.

Por ello, el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones, y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE DOW CHEMICAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y treinta segundos del primero de octubre de dos mil trece, la cual 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, No. 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE DOW CHEMICAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y treinta segundos del primero de octubre de dos mil trece, la cual se confirma, y en razón de ello se deniega la inscripción el signo solicitado. 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 Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**