



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2012-0953-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*ULTRA FLEXIBLE (Diseño)*”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5312-2012)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 426-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo 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 once horas, doce minutos, veintidós segundos del catorce de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 07 de junio de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica “***ULTRA FLEXIBLE (Diseño)***” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Productos para protección sanitaria femenina*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, doce minutos, veintidós segundos del catorce de agosto de dos mil doce, 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 **Vargas Valenzuela** presentó recurso de apelación en contra de 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 Ureña Boza, 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 considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, en razón que resulta descriptiva, engañosa y que no cuenta con la distintividad requerida para ser registrada, ya que transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d), g) y j).



Por su parte el apelante, inconforme con lo resuelto manifiesta que la marca propuesta es de fantasía y que, en sí mismo, el concepto de “flexible” se define como una condición que tiene algo de no ser rígido, que es maleable y por ello puede sufrir adaptaciones, por ello no es posible suponer que dicho término, aplicado a productos para protección sanitaria femenina pueda confundir al público, o que, califique dichos productos, ya que no hay una relación directa entre éstos y la marca, por cuanto “ultra flexible” no define ningún producto, sino que es un signo sugerente. En razón de dichos alegatos solicita se deje sin efecto la resolución que recurre y se continúe con el trámite de su solicitud.

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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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. (...)*
- j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

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 cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De esta 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, de manera tal 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 “**ULTRA FLEXIBLE (Diseño)**” no tiene ningún elemento que le de distintividad. En este sentido, consultada la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://www.rae.es/drae/>), define dichos términos como:

Ultra-: “...2. *elem. compos. Antepuesto a algunos adjetivos, expresa idea de exceso.*

Ultraligero, ultrasensible...”

Flexible: “...1. *adj. Que tiene disposición para doblarse fácilmente...”*

De lo cual, resulta evidente que; además, es descriptivo y engañoso respecto de los productos que pretende proteger, por cuanto, los describe o caracteriza como productos para protección sanitaria femenina que son excesivamente flexibles, dado lo cual se podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás productos de esta naturaleza que se



encuentran en el mercado, infringiendo así los incisos d), g) y j) del artículo 7 transcritos líneas atrás.

Por lo expuesto, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que, la marca está compuesta únicamente de términos que en forma directa califican o describen una característica de los productos que se va a comercializar y por ello entra en la prohibición del inciso d) transcrito. Siendo que, en caso contrario, o sea si dichos artículos no son excesivamente flexibles, el signo sería engañoso, con lo cual transgrede el inciso j) citado. Y es que; en general, la marca propuesta resulta carente de distintividad en relación con su objeto de protección, violentando también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de citas, por no presentar elementos que permitan distinguirla, en forma suficiente, de otras dedicadas a comercializar productos similares.

Por las indicadas razones, no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro *Ad quo*, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **JOHNSON & JOHNSON** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos, veintidós segundos del catorce de agosto de dos mil doce, la cual se confirma.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos, veintidós segundos del catorce de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“ULTRA FLEXIBLE (Diseño)”**. 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

Katía Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



Descriptores

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