



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0878-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo **NEONATO** (diseño)

AMPARIN S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-7143)

Marcas y otros signos

VOTO 0522-2016


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMPARIN S.A DE C.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y veintisiete segundos del trece de octubre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición citada,



solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo , en clase 25 internacional para distinguir: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con siete minutos y veintisiete segundos del trece de octubre de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMPARIN S.A DE C.V** apeló la resolución referida.

CUARTO. 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 ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado el inciso j del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo propuesto resulta engañoso en relación con los productos enlistados que pretende distinguir.



Por su parte la apoderada de la empresa **AMPARIN S.A DE C.V** en su escrito de apelación señala que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca **NEONATO** es incorrecto, por cuanto el signo no es engañoso ya que identifica con claridad los productos a proteger, agrega que al encontrarse el consumidor ante dicha marca sabrá que se trata de ropa, zapatos y artículos para la cabeza para personas de diversas edades y no únicamente para bebés.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas 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**. 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:*

(...)

*j) **Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.**”*



Considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro, que el signo en relación a los productos de *“prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería,* puede generar engaño en el consumidor, ya que tal y como lo indica la solicitante a folio 18 *“...la*



marca *busca amparar una serie de productos que son comercializados bajo ese nombre. Es decir, no está protegiendo productos que serán destinados en forma exclusiva a recién nacidos (...)* Y las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería que la marca busca amparar son para personas de todas las edades, no únicamente para recién nacidos”. Nótese que el término **NEONATO** según el diccionario de Real Academia significa:

neonato, ta *Del lat. cient. **neonatus**, y este del gr. νεο- neo- 'neo-' y el lat. **natus nacido***. 1. m. y f. Recién nacido. U. t. c. adj. (<http://dle.rae.es/?id=QOx7hvK>).

De acuerdo al significado del término NEONATO se constituye en un adjetivo calificativo que limita los productos a proteger en el sentido que sean para neonatos o recién nacidos, resultando por tanto engañosa por cuanto el consumidor medio al ver el signo marcario entenderá que los productos son para bebés o neonatos, infringiendo así el inciso j del artículo 7 indicado, ya que acordar el registro para un signo que propugna una característica del producto que éste no tiene viene a crear una distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del mismo sector que se dediquen a la comercialización de productos de la clase 25 para recién nacidos.

Respecto a los agravios de la apelante, relativos a que el signo no es engañoso ya que identifica con claridad los productos a distinguir, se debe señalar que tal y como quedó indicado resulta ser engañosos para los productos del listado, ya que el consumidor medio al encontrarse ante dicha marca entenderá que se trata de ropa, zapatos y artículos para la cabeza para neonatos y no para personas de todas la edades, tal y como lo indicara en su escrito de apelación, razón por la cual dichos agravios deben ser rechazados.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.



CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella **Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de la empresa **AMPARIN S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y veintisiete segundos del trece de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción solicitada. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55