



RESOLUCION DEFINITIVA,

Expediente No. 2015-0048-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica

ALGODÓN SUPERIOR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-6465)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 624-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las dieciséis horas con cinco minutos del treinta de junio del dos quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, casada, una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento treinta y nueve-doscientos setenta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALGODÓN SUPERIOR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de julio del dos mil catorce, **la licenciada María Gabriela Miranda Urbina**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo:



como marca de fábrica, para proteger y distinguir: “algodón hidrófilo para uso médico quirúrgico y cosmético, algodón absorbente, en torundas para uso facial, algodón en cilindros compactados para uso odontológicas, hisopos, vendas elásticas, gasa de hilo de algodón, desinfectantes y almohadillas o toallitas faciales de algodón absorbente”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las diez horas, treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial indica **“SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de diciembre del dos mil catorce, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido,-., mediante resolución dictada a las quince horas, tres minutos, once segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y se admite el recurso de apelación, 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está

solicitando la marca de fábrica  para la protección de: “algodón hidrófilo para uso médico quirúrgico y cosmético, algodón absorbente, en torundas para uso facial, algodón en cilindros compactados para uso odontológicas, hisopos, vendas elásticas, gasa de hilo de algodón, desinfectantes y almohadillas o toallitas faciales de algodón absorbente”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos d) y g), e inciso k), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado.

La representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre del dos mil catorce, argumenta que no lleva razón el registrador al rechazar la marca ya que los registros marcarios deben de verse en su conjunto y no a partir de sus elementos en forma separada, sin embargo en el presente asunto el registro hace caso omiso a este principio y no lo hace aplicable en la solicitud pedida.



Indica, que la marca de su representada cuenta con elementos diferenciadores suficientes, sean la denominación, los productos protegidos por esta y el diseño, los cuales hacen que la marca a nivel de conjunto sea diferenciable y distinguible para el público consumidor.

Alega, que al analizar el fondo la denominación marcaria y los productos que éste protege no existe ningún tipo de confusión, relación ni semejanza o cualidad entre ellos, lo cual permite al consumidor identificar y reconocer los productos que elige a nombre de la marca de su representada.

El Registro deniega la solicitud de la marca con un argumento errado, ya que ésta cuenta con todos los elementos distintivos que puede poseer un signo marcario, a saber, novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. No teniendo razón el Registro de negar la inscripción de la misma por considerar que no cuenta con suficientes elementos distintivos. Además, la marca cuenta con otros elementos diferenciadores de los productos como lo son; el diseño y los colores contenidos en éste.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo



perjudicial o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Partiendo de lo señalado anteriormente, y analizado en forma global el signo que se solicita



, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, y confrontado con la normativa que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ésta cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“[Artículo 7.- 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.”
(destacado en negrita no es del original).

Asimismo el Voto de este Tribunal N° 441-2008, respecto a este tema se ha dicho:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de



aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS

<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>
--

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso la

marca  en su conjunto es un signo constituido por un “**diseño**”, que consiste



según lo indica el propio solicitante en una especie de reetángulo de color rojo dentro del cual se encuentra la palabra “**SUPERIOR**” en letras blancas y estilizadas. Al lado izquierdo de la denominación se encuentra una especie de cruz de color azul colocada dentro de un círculo de color blanco, la cual no le agrega distintividad suficiente. **El Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 2110**, establece que el vocablo “**superior**”, en sus cinco acepciones, es un **adjetivo** que significa:

“[...] Dicho de una cosa: Que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra. // **2.** Dicho de una persona que tiene otras a su cargo. [...] // **3.** Dicho de una cosa: Más excelente y digna, respecto de otras de menos aprecio. // **4** Que excede a otras cosas en virtud, vigor o prendas, y así se particulariza entre ellas. // **5.** Excelente, muy bueno [...]”

Y ese mismo diccionario establece que un adjetivo es todo aquello que expresa cualidad o accidente. Así las cosas, los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan (véase <http://roble.enice.mecd.es/-msanto1/lengua/1adjiv.htm#m1>), y los que son calificativos, son aquellos que acompañan al nombre o sustantivo añadiéndose alguna cualidad que lo hace distinto a los demás (véase <http://roble.enice.med.es/-msanto1/lengua/adjetivo.htm>).

Dicho lo anterior, y teniendo a la vista el signo cuya inscripción se pretende, “**SUPERIOR (diseño)**”, resulta acertado traer a colación una vieja sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, cuando todavía conocía por jerarquía impropia de esta materia. Dicho órgano jurisdiccional resolvió en su **Voto N° 716-93**, dictado a las 14:30 horas del 12 de marzo de 1993, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] III.-Concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad



Industrial, en el sentido que la señal de propaganda “Guaro cacique, la nobleza de una calidad superior”, no es registrable [...]. Lo anterior por cuanto “Guaro” es un término de uso común con el que se denomina un determinado tipo de licor y sirve para indicar la naturaleza del producto que se pretende promocionar; y por otra parte, **siguiendo el orden de las palabras ‘superior’ no puede entenderse como referida a ‘Cacique’ sino a ‘calidad’**, por lo que el lema propuesto da una idea clara y significativa de que lo expresado es precisamente que el producto a promocionar es de gran calidad o mejor calidad que otros de su género. Todo lo anterior, lleva a confirmar la resolución apelada [...].” (Los subrayados y la negrita no son de su original).

De la jurisprudencia mencionada, cabe resaltar, que la vigencia de ese criterio no ha perdido actualidad. La palabra “**superior**”, que es la misma que se pretende registrar “**Superior (diseño)**”, se trata, simple y llanamente, de un adjetivo calificativo, que sirve para expresar o destacar una cualidad, y al asociarla a los productos que protegería “algodón hidrófilo para uso médico quirúrgico y cosmético, algodón absorbente, en torundas para uso facial, algodón en cilindros compactados para uso odontológicas, hisopos, vendas elásticas, gasa de hilo de algodón, desinfectantes y almohadillas o toallitas faciales de algodón absorbente”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza., es totalmente **descriptiva**, porque le atribuye a tales productos una cualidad. Da la idea incluso que es superior o que goza de excelencia que cualquier otro, lo que vendría a perjudicar a la competencia dentro de un sano mercado. Recordemos que los signos que están dentro del tráfico mercantil deben comercializarse en un ámbito de transparencia, de igualdad de condiciones, ninguno debe evocar **superioridad** sobre otros o características que conlleven al consumidor a un riesgo de confusión o engaño. Por lo que no se le debe dar cabida a lo alegado por el recurrente, cuando señala que, al analizar el fondo la denominación marcaria y los productos que éste protege no existe ningún tipo de confusión, relación ni semejanza o cualidad entre ellos, lo cual permite al consumidor identificar y reconocer los productos que elige a nombre de la marca de su representada.



En virtud de lo expuesto, podría decirse, que el signo propuesto es descriptivo de cualidades dado que de la confrontación del signo con los productos a distinguir, se determina, que el distintivo marcario les atribuye una cualidad que son superiores-excelentes, en comparación con la de sus competidores, que no permite distinguir los productos de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio.

De esta forma la marca solicitada  carece de distintividad, porque se limita a otorgarle una condición que cualquier otra empresa en el mercado podría dar a sus productos, Por lo que es aplicable también el inciso **g) del artículo 7** de la ley de Marcas, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita diferenciarlo del de los competidores. De ahí, que el alegato de la recurrente, en cuanto a que la marca solicitada tiene distintividad, no es procedente, ya que como se indicó línea atrás, la denominación de dicha marca endilga a los productos a proteger de una cualidad que cualquier otro competidor en el mercado le podría dar a sus productos, por lo que ésta no cuenta con la suficiente capacidad distintiva. Además, cabe reiterar, que la marca es descriptiva, por ser un evidente calificativo de los productos que se protegerían. Y respecto, a que el signo cuenta con otros elementos diferenciadores como el diseño y los colores, es necesario indicar, que la parte figurativa que presenta el signo propuesto como los colores no le otorgan la distintividad requerida, lo anterior en razón de que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la parte denominativa predomina sobre la parte figurativa, es la que recuerda con mayor facilidad el consumidor.

En cuanto al alegato de la recurrente, que las marcas deben verse en su conjunto y no a partir de sus elementos en forma separada. No se le debe dar cabida, en cuanto a que el análisis del signo se hace en forma separada, ello, en razón que del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se desprende que los signos se deben examinar globalmente. No obstante, de la visión general del distintivo marcario  hay uno



de los componentes que destaca, en este caso la expresión “**Superior**”, y es la que queda grabada en la mente del consumidor cuando busca los productos que esta distingue, dejando de lado la parte figurativa.

De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que el signo propuesto no es factible de registro por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De manera que, el artículo 8, inciso k) de la ley citada, no es de aplicación en este caso, ya que en el presente asunto lo que se realiza es un análisis del signo por razones intrínsecas y no por razones extrínsecas, es decir, por derecho de terceros.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALGODÓN SUPERIOR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las alas diez horas, treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Superior (diseño)**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALGODÓN SUPERIOR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las alas diez horas, treinta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“Superior (diseño)”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69