

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0546-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AROMA SENSACIONES AMOR”

PUNTO ROJO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 468-07)

Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 999-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintidós minutos, veinticinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil siete, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de



Delaware, Estados Unidos de Norte América y domiciliada en 300 Park Avenue, New York, New York, Estados Unidos de Norte América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AROMA SENSACIONES AMOR**”, en clase 03 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir suavizante, acondicionador y detergente para ropa.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio de dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, veintidós minutos, veinticinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PUNTO ROJO, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “AROMA SENSACIONES AMOR”, la cual se acoge (...). NOTIFÍQUESE...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición que la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA** hace en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“AROMA SENSACIONES AMOR”**, en clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“suavizante, acondicionador y detergente para ropa”*, argumentando que el signo solicitado no es atributivo de cualidades de los productos que pretende proteger, pues no encaja como marca descriptiva, toda vez que el término no genera una ventaja en el público consumidor para acudir a obtener el producto y no describe alguna cualidad especial, por lo que no contraviene el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, sostiene el Registro **a quo**, que la marca solicitada es una marca compleja, pues dentro de su denominación, se encuentran términos de uso común utilizados para productos de lavandería y similares por parte del sector pertinente del mercado y por ende, que no lleva razón la empresa oponente, al sostener que es un término genérico o descriptivo, ya que la palabra AROMA no se protege y no puede alegarse por parte de la empresa solicitante, exclusividad sobre la misma, por lo que el término observado en su conjunto, sí reviste la distintividad requerida para su registro.

Por su parte, el representante de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su expresión de agravios ante este Tribunal, señala que la resolución impugnada no se apega a la realidad jurídica, porque no se está frente a una marca distintiva, sino que se trata de términos de uso común, que no deben ser de apropiación exclusiva, así como que las marcas complejas deben ser detenidamente analizadas, porque el hecho de juntar tres palabras para hacer parecer que se está formando una marca compleja, no es suficiente para considerarla como tal, por lo

que la marca solicitada **“AROMA SENSACIONES AMOR”**, no cumple con los requisitos de distintividad y novedad que exige la Ley, pues además de tratarse de elementos de uso común, puede despertar en los consumidores “evocaciones falaces” respecto de los productos que protege la marca solicitada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. Precisamente a la inscripción de la marca **“AROMA SENSACIONES AMOR”**, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, no le es aplicable lo dispuesto por el artículo 7, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, toda vez que el inciso c), que se refiere a la designación común o usual del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o la usanza comercial, no es aplicable al caso concreto, pues si bien el término **“AROMA SENSACIONES AMOR”**, está conformado por tres palabras que se encuentran dentro del lenguaje común de las personas, éste no es indicativo de los productos que se pretenden proteger y distinguir, sea el nombre de



la marca no designa necesariamente los productos, y el hecho que se pida un “**AROMA SENSACIONES AMOR**”, no implica que van a entregarle a los consumidores un “*suavizante, acondicionador o detergente para ropa*”, lo que implica que a la marca solicitada, no le es aplicable lo dispuesto por el artículo 7, inciso c) de referencia.

Tampoco, se da el presupuesto indicado en el inciso d), que refiere a la inadmisibilidad de una marca por tratarse de un signo que únicamente en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, ya que “**AROMA SENSACIONES AMOR**” no se refiere exactamente a las cualidades comunes y genéricas de los productos a proteger y distinguir, ni le otorga ninguna descripción a éstos.

Por su parte el inciso g), que hace referencia a la característica de la distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión, este Tribunal es del criterio que la marca de fábrica y de comercio solicitada, sí goza de distintividad, la cual ha sido definida por el Tribunal Primero Civil, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION);...*”. Además, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 107), por lo que analizados cada uno de los presupuestos establecidos en esos incisos, no encuentra este Tribunal que los agravios de la



empresa apelante, respecto a que el signo solicitado deba rechazarse por estar conformado por elementos de uso común, que pueden despertar en los consumidores “evocaciones falaces” con relación a los productos que protege, sean de recibo, pues analizada en forma global, y no en forma separada como lo pretende la empresa recurrente, el signo solicitado “**AROMA SENSACIONES AMOR**” no es genérica ni descriptiva y posee suficiente distintividad respecto a los productos que pretende proteger.

Además, este Tribunal considera al igual que el Registro **a quo**, que el signo objeto de estudio es una marca compleja, y que de conformidad con lo que al efecto señala el artículo 28 de la citada Ley de Marcas, que trata sobre la no protección de elementos en marcas complejas, y que dispone lo siguiente: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”*, respecto al término “**AROMA**”, éste no va a ser protegido, por cuanto cualquier competidor lo puede utilizar para emplear los productos que se encuentran en la clase 03 de la Clasificación Internacional.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintidós minutos, veinticinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintidós minutos, veinticinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma. 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**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



Descriptores

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**