

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0321-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

ROYAL SM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE
DE ORIGEN 2021-652)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0451-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **José Antonio Muñoz Fonseca**, cédula de identidad 1-0433-0939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROYAL SM**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Avenida Federico Boyd, Condominio Alfaro piso 6, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:49 horas del 5 de julio de 2021.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Muñoz Fonseca, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional toallas sanitarias, protectores diarios, tampones.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la aptitud distintiva requerida para su debida inscripción, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, expresando como agravios: 1. El Registro está tomando y analizando cada una de las palabras por separado, con lo cual no aplica la teoría de la “visión en conjunto” y no se hace un análisis de la marca como un todo. 2. La marca propuesta es mixta, compuesta por un diseño especial que predomina en el conjunto, y tres palabras: los términos “SUAVE”, “ACTIVE” y “CARE”, por lo que el registrador no puede ni debe rechazar la inscripción tomando en cuenta únicamente la denominación, que forma parte de todo un conjunto distintivo. 3. La marca propuesta cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permite identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia y sí

es susceptible de inscripción registral. 4. La denominación solicitada no es la expresión usada para designar los productos comercializados por la empresa. Tampoco puede afirmarse que el distintivo solicitado constituya la manera común o usual de llamar a los productos en los medios comerciales, ni puede aseverarse que son descriptivas y relacionadas a su giro comercial, pues la frase "SUAVE ACTIVE CARE", si bien está conformada por términos que no son de la creación de la solicitante, resulta ser una construcción original, no descriptiva y ni siquiera evocativa del servicio que se prestaría.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas en su artículo 2 define a 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."*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende distinguir. Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de  al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo es descriptivo y falta de aptitud distintiva.

Sin embargo, es criterio de este Tribunal, de consuno con los alegatos del apelante, que se está en presencia de un signo complejo, que contiene o contempla tanto palabras como diseño, es una etiqueta formada en su parte denominativa por la frase “SUAVE ACTIVE CARE” escrita con una tipografía especial y letras en color blanco, mientras que el elemento gráfico se encuentra compuesto por la silueta de una mujer, con una blusa azul y pantalón azul claro, color de los brazos y cara en rojo, con el pelo beige y saliendo de este estrellas, además de seis gotas al lado izquierdo en color blanco, mientras al lado derecho se aprecian dos círculos en azul

oscuro con siluetas en color beige en su interior, adicionalmente la imagen de una toalla sanitaria en color blanco.

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las etiquetas pueden constituir marca, según se desprende el artículo 3 de la Ley de marcas:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

La aptitud distintiva intrínseca es una característica propia y esencial de la marca, que este Tribunal considera presente en el signo bajo estudio. Como se indicó anteriormente, estamos en presencia de una etiqueta con elementos distintivos.

Conforme lo indicado, podemos colegir entonces, para el caso que nos ocupa, el



signo propuesto cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto.

Si bien es cierto que, en solicitudes similares al caso bajo estudio, de la misma empresa, este Tribunal ha compartido el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual de rechazar la inscripción por estar los signos conformados únicamente por términos descriptivos de características, en el presente asunto se determina que el diseño cuenta con suficiente carácter distintivo y por consiguiente es posible continuar con su trámite de registro.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por José Antonio Muñoz Fonseca representando a ROYAL SM, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:49 horas del 5 de julio de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa, 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. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53