

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-519-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-5498)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0097-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos treinta y cuatro quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED** sociedad organizada bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en Dansom Lane, Hull Hu8 7DS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos cinco segundos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de junio de 2016 por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, de calidades y en su condición



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio en clase 03 internacional para proteger y distinguir: *“preparaciones para tocador no medicadas; preparaciones para maquillarse; mascarillas para la belleza; artículos de tocador; cremas, lociones, espumas y geles hidratantes; exfoliantes; preparaciones de limpieza de la piel; preparaciones para blanquear ara uso personal; cremas depilatorias, preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; inhibidores del crecimiento del ello; preparaciones, incluyendo cremas, geles y mousses, para su uso antes, durante y después del afeitado o la depilación ; cremas de calentamiento para la eliminación del vello; toallitas depilatorias; toallitas impregnadas y almohadillas para cuidado de la piel”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 13:57:58 del 14 de junio de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el solicitante en escrito presentado el 28 de julio de 2016 limita la lista de productos solicitados para indicar que todos los productos inicialmente pedidos para su protección bajo la denominación solicitada, tienen contenido de seda, al efecto indica: *“preparaciones para tocador no medicadas; preparaciones para maquillarse; mascarillas para la belleza; artículos de tocador; cremas, lociones, espumas y geles hidratantes; exfoliantes; preparaciones de limpieza de la piel; preparaciones para blanquear para uso personal; cremas depilatorias, preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; inhibidores del crecimiento del vello; preparaciones, incluyendo*

cremas, geles y mousses, para su uso antes, durante y después del afeitado o la depilación; cremas de calentamiento para la eliminación del vello; toallitas depilatorias; toallitas impregnadas y almohadillas para cuidado de la piel, todos con contenido de seda”.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y seis minutos cinco segundos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 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 ...”*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2016, el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Y NO PROBADOS: No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que los términos silk (seda), fresh (fresco) y technology (tecnología) le indican al consumidor que los productos están hechos con tecnología que les proporciona la característica de que sean frescos y con seda. Además del posible engaño que pueda causar al consumidor.

Por su parte, el apoderado de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, señala que el Registro fundamenta el rechazo del signo marcario en que el mismo se encuentra compuesto por palabras de uso común y que en relación a los productos a proteger deviene en descriptivo de los mismos y que carece de distintividad, agrega que conforme al principio contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, se exige que el análisis de la solicitud se debe realizar “tal cual es”, que no está permitido desmembrar una razón marcaria en sus elementos que pudieran considerarse de uso común. Indica que los términos silk (seda), fresh (fresco) technology (tecnología) que al estar contenidos en un contexto único, particular y distintivo estas palabras de uso común se diluyen en esta función para ser un elemento más de distinción del signo propuesto. Solicita se revoque la resolución apelada y se acoja la inscripción del signo solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y 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 trate.

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

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.(...)

A pesar de que la marca que nos ocupa es del tipo mixta, su factor preponderante es la parte denominativa, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es **“SILK & FRESH TECHNOLOGY”** para distinguir: *“preparaciones para tocador no medicadas; preparaciones para maquillarse; mascarillas para la belleza; artículos de tocador; cremas, lociones, espumas y geles hidratantes; exfoliantes; preparaciones de limpieza de la piel; preparaciones para blanquear para uso personal; cremas depilatorias, preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; inhibidores del crecimiento del vello; preparaciones, incluyendo cremas, geles y mousses, para su uso antes, durante y después del afeitado o la depilación; cremas de calentamiento para la eliminación del vello; toallitas depilatorias; toallitas impregnadas y almohadillas para cuidado de la piel, todos con contenido de seda”*.

Analizado el listado propuesto en relación con la marca que se solicita, los productos prácticamente se describen en la denominación. No existe en el signo pedido un elemento que lo diferencie e individualice en el comercio. El consumidor tal y como se indicó supra, al observar la marca retendrá en su mente tres palabras que respecto a los productos, no les genera ninguna distintividad, ya que podría considerar que esos elementos pueden estar en la mayoría de los productos de belleza. Aún y cuando el consumidor los mire sin desmembrarlos, espera que esas características estén presentes en esos productos. De esta forma, no habría para ese consumidor otro elemento que diferencie esos productos dentro de un tráfico mercantil sano y cumpliendo las mejores prácticas dentro del comercio. Por esa razón incurre en violación del artículo 7 incisos d) y g). El signo propuesto carece de distintividad, al no contar en su segmento un elemento que lo identifique e individualice dentro del comercio. Respecto al engaño que indica el Registro, el solicitante al introducir seda a todos los productos, se elimina esa falencia.

Respecto al principio TAL CUAL que manifiesta el apelante en su escrito de agravios, debe rechazarse, por cuanto el cumplimiento de éste requiere de formalidades que son omitidas en este expediente. Al respecto se debe señalar que el artículo 6 quinquies dispone :*(Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula A.- I) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado...*". Obsérvese que no consta certificación de la marca inscrita fuera del territorio costarricense; pero, aunque existiera, no se debe perder de vista que el principio "tal cual es" no es absoluto, sino que se encuentra relativizado en el párrafo B del artículo 6 quinquies antes mencionado, siendo que no es de aplicación para todas las prohibiciones relativas contenidas en el artículo 8, ni tampoco para algunas de las prohibiciones absolutas del artículo 7, ambos de la Ley 7978. En este sentido, es claro que en el

caso bajo examen nos encontramos dentro de las prohibiciones absolutas que sí son de aplicación, por lo que no puede basarse el registro pedido en dicho principio.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla la registrabilidad de lo pedido. Cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo carece de aptitud distintiva.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos cinco segundos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos cinco segundos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55