

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0020-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DERMASCALP”

UNILEVER, N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5165)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0144-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con catorce minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Rotterdam, Países Bajos, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 12:47:08 horas del 21 de octubre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **UNILEVER N.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DERMASCALP**”, para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Jabones; perfumería; aceites

esenciales; desodorantes y antitranspirantes; productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, lacas para el cabello, polvos para el cabello, apósitos para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos para la preservación del cabello, tratamientos para desecación del cabello, aceites capilares, tónicos capilares, cremas capilares, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicinales; preparaciones para el cuidado de la piel; productos cosméticos.”

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró mediante resolución de las 12:47:08 horas del 21 de octubre de 2020, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos por resultar falta de distintividad para los productos de la clase 3 internacional y rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, interpuso recurso de apelación manifestando como agravios que se debe otorgar el registro de la marca ya que la conformación del signo es evocativa, de fantasía y arbitraria, y por ello no es engañosa; el Registro no cumple con el análisis de ver la marca como un todo pues separa los elementos y se concentra solo en uno; se trata de una construcción gramatical única con carácter distintivo, novedoso y original que la convierte en un signo de fantasía que no califica ni describe características de los productos, ni induce en error al consumidor. Por último que las palabras piel y cuero cabelludo no describen ninguno de los productos que se pretenden proteger, y cita el voto 0020-2006 de este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA “DERMASCALP”, POR RAZONES INTRÍNSECAS. Ante el rechazo de la marca con fundamento en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el apelante alega que su marca no es descriptiva por lo que goza de la distintividad requerida para su registro y más bien puede percibirse como un término evocativo.

El requisito más importante que debe revestir un signo es la distintividad, ese atributo se puede deducir de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la Ley de marcas, que dispone:

Marca: 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.
(lo subrayado no es del original)

Ese carácter distintivo permite cumplir a la marca sus funciones esenciales, en primer lugar, como lo apunta el artículo, permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, lo que garantiza al consumidor la identidad del origen del producto y servicio, que viene a ser lo mismo que indicar un origen empresarial.

Lo que ayudará al consumidor a poder elegir entre artículos de una misma especie o clase.

Ese carácter distintivo debe ser también analizado en una doble perspectiva: por un lado, en relación con los correspondientes productos o servicios que distingue; por otro lado, sobre la percepción que tenga el consumidor de estos. Este último punto está relacionado directamente con los criterios del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que se aplican en la calificación registral.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección, y de forma específica para este caso, a criterio de este Tribunal resultan de interés los incisos d) y g):

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. (...)

Esta aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica primaria de toda marca al decir que:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De

este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca... (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007).

La aptitud **distintiva**, entendida desde su punto de vista intrínseco, tiene que ver con la relación existente entre el signo pedido y el listado propuesto, siendo que la Ley de marcas señala cuando dicha relación impide que el signo pueda ser jurídicamente protegido bajo el derecho de exclusividad, como en el presente que el signo únicamente transmite características, y por ende carece de aptitud distintiva.

La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos buscados de otros similares que se encuentren ofrecidos en el mercado. El tratadista Diego Chijane la expone de la siguiente forma:

“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común” (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, p. 29 y 30).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: *“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”* (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Ahora bien, para el caso que nos ocupa y aplicada la doctrina y normativa transcrita al signo objetado, se advierte que la marca propuesta **DERMASCALP** solicitada para “Jabones; perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, lacas para el cabello, polvos para el cabello, apósitos para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos para la preservación del cabello, tratamientos para desecación del cabello, aceites capilares, tónicos capilares, cremas capilares, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicinales; preparaciones para el cuidado de la piel; productos cosméticos”, carece de la distintividad necesaria para ser registrable; ya que, aun siendo una sola palabra, a la vista resulta muy fácil para el consumidor determinar que es la unión de dos palabras: **DERMA** y **SCALP** (**DERMASCALP**), unidas o por sí solas, se tratan de términos de los cuales no puede otorgarse la exclusividad ya que son de uso común en el comercio para los productos que se pretenden proteger.

Preliminarmente, la marca **DERMASCALP** debe valorarse en su conjunto, ya que

la aptitud distintiva debe recaer sobre este y no sobre alguno de sus elementos por separado: *“En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”* (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, tercera Edición, Editorial Abeledo – Perrot. 1999. Pág. 210). No obstante, dicha palabra es percibida e identificada de manera clara por el consumidor en forma dividida o conjunta, sea **DERMASCALP** o **DERMA SCALP**, pues el término analizado, como ya se indicó supra, es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad.

Semánticamente, uno de los prefijos muy conocidos en la medicina es “dermo” o “derma”, de origen griego y que forma parte de los términos relacionados con la piel, como “dermo-, -dermo (...) elementos. compos. Significa “piel”. Dermofarmacia. Paquidermo. Como prefijo adopta a veces las formas derm-, dermat-, dermat-. Dermitis. Dermatitis. Dermatología. Como sufijo, adopta también la forma –dermía. Taxidermia” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., 2001, p. 753); siendo este un radical (genérico) **DERMA** nos refiere al concepto de “dermis” (capa de la piel); se trata de un radical (genérico) por lo que es propio de productos farmacéuticos y de la medicina, su utilización para hacer referencia a fármacos y enfermedades propias de la piel, también se puede utilizar para productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares en la protección y cuidado de la piel, etc.

Debido a lo anterior, resulta de necesaria cita el numeral 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que dispone: *“b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...”* otra razón por

la que también el signo solicitado no podría ser registrable de manera armónica en la vida marcaria.

Por su parte, la palabra **SCALP** traducida al español significa “**cuero cabelludo**” (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=scalp%0A&op=translate>), y es importante acotar en la circunstancia de que en Costa Rica existe un conocimiento básico del inglés, que le permite al consumidor medio traducir la marca solicitada.

Así las cosas, la marca está compuesta por vocablos genéricos y de uso común, cuyos significados dan al usuario una idea precisa del tipo de producto que se pretende proteger o distinguir, en clase 3 de la Clasificación Internacional, además, que los elementos que conforman la pretendida marca, son absolutamente descriptivos del producto que se pretende proteger, sean preparaciones para el cuidado del cabello, por lo que el signo en su conjunto no solo carece del elemento esencial de la distintividad, sino que además, contiene términos genéricos, cuyo significado es conocido por la población y en especial, por aquellas personas que consumen ese tipo de productos y permite identificar el producto en sí.

Según lo que ha venido citando en el caso concreto, para que una denominación se reputé descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo imaginativo el ligamen entre el término y la cualidad del producto designado.

Ambas palabras, aún juntas, le indican de forma directa al consumidor que la marca es de productos especializados para el tratamiento de la dermis del cuero cabelludo que es la piel que reviste el cráneo del ser humano y que posee cabello, se trata de

términos amplios para la gama de configuraciones de diversos tipos de productos exclusivos y preparaciones para el tratamiento y cuidado de esta área del cuerpo.

La gestionante está en lo correcto al indicar que el signo **DERMASCALP** debe ser analizado en su conjunto como un todo, sin embargo, el hecho de que esa única palabra o la unión de dos palabras en una sola para intentar formar un vocablo, que según ella no tiene definición, no cumple con los preceptos regulados en la Ley de marcas para su inscripción, véase que finalmente es un asunto de pura semántica y para este caso en concreto el eliminar un espacio entre dos palabras existentes no puede conformar una nueva palabra de fantasía. Esta conclusión se alcanza al analizar el signo propuesto desde el punto de vista, de la función que tiene el producto que se pretende distinguir y proteger por el signo solicitado, por ello se establece que el signo es descriptivo y no evocativo como pretende justificarlo la apoderada. Debe tomar en consideración la apoderada que los signos evocativos requieren de un esfuerzo mental para poder determinar con certeza el bien protegido, sin embargo, **DERMASCALP** no requiere esfuerzo mental, sino que indica exacta, clara y directamente para qué es el producto.

Respecto al carácter evocativo de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012 señaló:

(...) se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo.

Por consiguiente, las argumentaciones de la representación de la empresa recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios

para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su registración y resultar descriptivo.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus alegatos (Voto 0020-2006 dictado por este Tribunal), se debe indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

De igual forma, tampoco se está frente a una marca arbitraria ni de fantasía; resulta importante indicar que, respecto a la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4. Signos Arbitrarios Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).

Y en cuanto a la marca de fantasía, se considera así cuando es creada por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o descifrar un significado de esta y menos que evoque una cualidad del producto, lo cual no resulta aplicable en este caso pues las palabras tienen un significado no solo claro, sino relacionado con los productos. Los signos marcarios de esta

naturaleza conllevan a una alta inversión para posicionarlos en el mercado, y debido a esto merecen una mayor protección, por ejemplo, Xerox para fotocopadoras.

Dado lo anterior, es claro para este Tribunal que la marca **DERMASCALP** no tiene distintividad, y las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio para el tipo de productos que se solicita marcar y que precisamente lo describen, impidiendo así que estos puedan ser individualizados y distinguidos de otros de similar naturaleza que se encuentren en el mercado. Se trata de una marca que es descriptiva, no evocativa y menos aún de fantasía, y por ello no es posible admitir su inscripción, como bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, en lo referente a la inminente falta de distintividad para con los productos de clase 3 internacional, y al transgredir el 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, es que este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **UNILEVER N.V.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 12:47:08 horas del 21 de octubre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**

▪

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
MARCA DESCRIPTIVA
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.74