

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0535-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de productos (THE BALM) (3)

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-3971)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0152-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, mayor de edad, divorciada una vez, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1139-272, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Atlantic Ave. Suite 100, Alameda California 94501 Delaware, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:47 horas del 18 de agosto del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:49:46 horas del 2 de mayo del 2017, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina en representación de la empresa SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TheBalm** para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cosméticos”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:31:47 horas del 18 de agosto del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:18:22 horas del 23 de agosto del 2017, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación, cuestión por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que es engañoso y carece de aptitud distintiva para diferenciar los productos de clase 3 internacional de otros de su misma naturaleza o especie en el comercio.

Por su parte la apelante indica que no lleva razón el registrador al rechazar la marca de su representante, ya que esta cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de inscripción, lo que le permite al consumidor diferenciar claramente los productos protegidos por la marca, dándole la capacidad distintiva que todo signo marcario debe tener. Que el signo cuenta con los elementos básico exigidos para su registro, sean: novedad carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad, la marca no puede causar confusión o engaño para los consumidores ya que contiene suficientes elementos distintivos que se cuenta con elementos diferenciadores. Además, su marca es de amplio reconocimiento en el sector pertinente, así como en el comercio en general, posee intensidad, ámbito de difusión y publicidad en los ámbitos gráficos, televisivos, redes sociales, web y demás medios de comunicación. Por último, alega notoriedad del signo por la prueba aportada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia enfatizar , lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo segundo, el cual 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. ...”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, 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 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...”

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.”

De la normativa transcrita, se infiere que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./ Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro

del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...”. [Voto 198 -2011]

Animismo, en el Voto 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.) ... La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”.

Ahora bien, coincide este Tribunal con el Registro al considerar que la marca de fábrica y comercio *TheBalm* no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues partiendo de la definición de las palabras que conforman la marca solicitada tenemos que el término en inglés *TheBalm o The Balm* traducido al idioma español significa “*El Bálsamo*” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/the%20balm>), y de igual forma según la Real Academia Española, *Bálsamo* significa: “*Sustancia aromática, líquida y casi transparente en el momento en que por incisión se obtiene de ciertos árboles, pero que va espesándose y tomando color a medida que, por la acción atmosférica, los aceites esenciales que contiene se cambian en resina y en ácido benzoico y cinámico.*” (<http://dle.rae.es/?id=4v0oVtU>), en sí se trata de una palabra de uso común, pues el término

bálsamo podría causar confusión o engaño al considerarlo como un ingrediente del cosmético, siendo que para aquellos cosméticos que por su naturaleza no pueden estar compuesta por bálsamo sería engañosa y por ende la confusión que acontecería en cuanto a la naturaleza, las cualidades y la aptitud para el empleo o el reconocimiento de alguna característica de los productos.

Por otra parte, la marca solicitada no tiene ninguna distintividad, pues las palabras *The Balm* no le otorgan al signo particularidades propias para poder ser diferenciable para el consumidor, de otros productos de similar o igual naturaleza existentes en el mercado

Esa actitud *distintiva* necesaria al signo para poder coexistir registralmente, ya manifestado en el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 donde estipula que la falta de *distintividad* de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...]2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]

Este elemento básico además de ser un requisito esencial, puesto que se constituye en la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

Por último y en lo que respecta a la notoriedad alegada, las pruebas ofrecidas no reúnen los requisitos establecidos por el numeral 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

La antigüedad de la marca y su uso constante.

El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

Es por ello que este Tribunal considera que lo procedente es declarar ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:31:47 horas del 18 de agosto del 2017, la que en este acto ***se confirma***, denegándose el registro de la marca de fábrica y comercio ***TheBalm*** en Clase 3 Internacional.

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, No. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada de la compañía SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:31:47 horas del 18 de agosto del 2017, la que en este acto ***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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55