

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0069-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

AYRAN ALONSO MORALES GRANADOS, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-7809)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0163-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y un minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Lía Umaña Salazar, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0808-0460, en su condición de apoderada especial del señor Ayran Alonso Morales Granados, mayor de edad, soltero, comerciante, con cédula de identidad 1-1690-326, vecino de San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:54 horas del 15 de diciembre del 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La representación del señor Ayran Alonso Morales Granados, presentó



solicitud de inscripción de la marca de comercio  diseño que contiene la denominación “*Face painting and / Skin Art / body painting*”, en clase 3 para proteger un producto que consiste en pintura corporal para uso cosmético (no permanente).

En respuesta a la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:54:10 del 7 de octubre de 2020, la apoderada del solicitante indicó, en lo que interesa, que



varió la denominación de la marca a registrar de la siguiente forma:  (*Face painting and / Skin Art by AyranMG / body painting*).

Mediante resolución de las 12:55:54 horas del 15 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación del señor Morales Granados indicó como agravios que según la Ley general de la administración pública el procedimiento administrativo se caracteriza por el informalismo que opera a favor del administrado; alegó que se funda en los principios de eficacia, celeridad y en el contenido del acto administrativo que dispone la ley citada (artículos 132 y 225) por cuanto el acto administrativo que se impugna posee elementos que deben aclararse porque no han sido expuestos de forma comprensible para su representado; el acto administrativo va dirigido al ciudadano común y la administración no se exime de dictar una resolución de forma clara y completa aunque el interesado tenga representación legal.

Señaló que su representado realizó la modificación de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y aun así se le rechazó la inscripción con fundamento en los mismos argumentos iniciales, los que únicamente están referidos a la inscripción de la marca que se solicitó en la primera gestión que realizó su representado y no se consideró la modificación efectuada; por ello, es contradictorio e incongruente lo resuelto por el Registro en lo que respecta a que no es la etapa procesal para realizar modificaciones y que se rompe el principio de calificación unitaria; no se realizó un análisis apropiado y suficiente para señalar los motivos de fondo por los que la modificación realizada en respuesta a la prevención no es procedente ni se analizó el fondo de la marca modificada.

Señaló que el acto está viciado de nulidad absoluta evidente y manifiesta porque sus elementos esenciales no están presentes, por lo que solicitó que se acoja la apelación, se revoque o anule lo resuelto y se ordene la inscripción de la marca modificada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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. Ante el rechazo de la marca con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el apelante alegó que su signo cumple con todos los elementos que la hacen susceptible de protección registral.

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 cita:

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. (Se agrega el subrayado).

Ese carácter distintivo permite que la marca cumpla sus funciones esenciales que, como lo apunta la norma legal, se resume en garantizar al consumidor la identidad del origen del producto o servicio, lo que le permitirá elegir entre artículos de una misma especie o clase.

La distintividad debe ser analizada desde una doble perspectiva: por un lado, en relación con los correspondientes productos o servicios que distingue; y, por otro lado, sobre la percepción que tenga el consumidor de tales productos o servicios. 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.

Ahora bien, corresponde analizar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas que contiene los impedimentos para la inscripción debido a razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este numeral, específicamente en sus incisos d) y g), se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

[...]

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.



Establecido lo anterior, es necesario determinar si la marca de comercio percibida por el consumidor, en su visión en conjunto, como descriptiva y falta de distintividad para el producto de la clase 3 que fue rechazado por el Registro en la resolución recurrida.

El literal d) del artículo 7 transcrito, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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. Indica Diego Chijane que para que una marca se considere descriptiva, debe designar una cualidad primaria y esencial del bien que se pretende identificar, y citando a De Jesús González señala que “un signo será descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para los cuales se solicitó el registro.” (Chijane, Diego. *Derecho de Marcas*. Ed. B de F, Buenos Aires, 2007, pp. 51 y 52).

Según lo que se ha señalado, para que una denominación se estime descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo imaginativo el ligamen entre el término y la cualidad del producto designado.

También en relación con los signos descriptivos, se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill

Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115)



El signo solicitado (Face painting and / Skin Art / body painting), utiliza dentro de su conformación gramatical términos descriptivos directos y genéricos que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlos dentro de sus propuestas y del ámbito de promoción de sus productos; conviene indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas marcarias, pero nunca como estructuras o conformaciones gramaticales que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registro.



La marca muestra un círculo con fondo negro, cuyo borde se degrada a los colores celeste, azul, morado y fucsia; también contiene un círculo interno con fondo negro y bordes de color blanco, y en su interior, se observa en su parte superior con letras mayúsculas de tamaño pequeño y color blanco la frase “*face painting and*”, seguidamente, bajo esas letras, en el centro del círculo y en tamaño grande se lee “*Skin Art*” y en su parte inferior se observa la frase “*body painting*”.

Según la anterior descripción, existe una transparencia en el significado de la marca solicitada, la cual es de fácil y directa comprensión para el consumidor. Las palabras skin art se traducen del inglés al español como arte de la piel (https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esCR920CR920&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j017.2010j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8); y en igual sentido la frase “Face painting and body painting” significa pintura facial y pintura corporal

(https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esCR920CR920&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2010j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8). Tal como se extrae de las traducciones indicadas, los anteriores conceptos describen un arte que se caracteriza por aplicar pigmentos sobre la piel de las personas.

Lo anterior hace inevitable identificar la frase “**Skin Art / Face painting and body painting**”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor lo relacionará de manera directa, debido a que en su integridad se constituye en un signo compuesto por términos descriptivos en relación con el producto que pretende proteger; todos los términos incorporados en el signo son indicativos y descriptivos de las características del producto, sea: pintura corporal para uso cosmético (no permanente).

Por lo anterior y en aplicación de la teoría de la visión de conjunto, como lo recomienda la moderna doctrina marcaria, basada en el alcance mental del consumidor, como un todo único, este Tribunal considera que debe confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, porque es claro que el signo proporciona una idea exacta del producto que se pretende proteger, lo cual no le otorga novedad, originalidad ni distintividad.

Asimismo, el signo mixto solicitado utiliza dentro de su conformación gramatical términos que no pueden ser apropiables por ninguna persona porque limitaría a los demás comerciantes de poder utilizarlos dentro de sus propuestas; por ende, es falto de distintividad, según lo dispone el inciso g) del artículo 7 analizado y no es posible diferenciarlo en el mercado de otros de igual naturaleza o especie. Al respecto conviene indicar que, pese al diseño y tipografía empleados, estos no le proporcionan al signo la carga diferencial suficiente, en tanto el elemento preponderante es la parte denominativa, y tal y como se analizó, la frase incluida en la marca: **Face painting and / Skin Art / body painting**, no le otorga la distintividad requerida.

Sobre los agravios esbozados por el apelante, estos no son de recibo. La recurrente alegó el principio de informalismo del procedimiento administrativo; no obstante, la Ley general de la administración pública señala en el numeral 216 que “la administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento...” y, en el presente caso se aplicó, como es debido, la Ley de marcas y otros signos distintivos, al amparo de la cual la resolución recurrida resulta clara y completa. Este Tribunal observa además que el acto administrativo de denegatoria contiene todos los elementos para que sea considerado válido y eficaz.

La doctrina prevaleciente en esta materia, así como la misma inteligencia de los ordinales 128 y siguientes de la Ley general de la administración pública permiten deducir que la legalidad de un acto administrativo, es decir, su validez indubitable, está conformada y condicionada por dos grandes esferas: por la de su mérito u oportunidad –que no interesa para el caso de análisis–, y por la de sus requisitos o elementos, necesarios para garantizar su valor externo, no solo de la buena gestión de la administración, sino también de la protección de los derechos e intereses de los particulares.

De conformidad con lo establecido en la citada Ley general, los elementos esenciales de los actos administrativos son fundamentalmente los siguientes: a) la competencia (artículo 129); b) la voluntad (artículo 130); c) el fin (artículo 131); d) el contenido (artículo 132); e) el motivo (artículo 133); y f) la escritura (artículo 134) los que una vez satisfechos permiten el nacimiento de un acto perfecto, es decir, de uno en el que concurren simultáneamente las condiciones para su validez (conformidad con el ordenamiento jurídico vigente), y su eficacia (viabilidad para ejecutarse); principios que han sido respetados por el Registro de la Propiedad Intelectual en tanto su resolución explica de manera detallada las razones por las cuales la marca no es objeto de registro, motivos que también han sido recogidos en esta resolución.

Por último y en lo que respecta a lo indicado sobre que la resolución de primera instancia únicamente se refiere al diseño presentado originalmente o en la primera gestión, debe tener



en cuenta la recurrente que el nuevo signo que menciona: (*Face painting and / Skin Art by AyranMG / body painting*), posee un nuevo elemento, modificación o cambio esencial y sustancial que es “*by AyranMG*”, lo cual contraviene lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que indica: “no se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial” (se agrega el subrayado); esto violenta el principio de calificación unitaria, el cual consiste en que los defectos que impidan realizar un registro han de ser indicados por el registrador en un único momento, tal como fue hecho en la resolución de las 11:54:10 horas del 7 de octubre de 2020; sobre este cambio esencial también se pronunció el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida. Debido a este cambio esencial, el registrador se ve en la obligación de examinar el signo tal como fue presentado originalmente lo que ocasiona su denegatoria.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, discurre este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Lía Umaña Salazar, en su condición de apoderada especial de Ayran Alonso Morales Granados, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:54 horas del 15 de diciembre del 2020, la cual 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 Ana Lía Umaña Salazar, en su condición de apoderada especial de Ayran Alonso Morales Granados, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual 12:55:54 horas del 15 de diciembre del 2020, la cual 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, 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55