

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0536-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio:**

**SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, D.B.A. THEBALM, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3969)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO 0181-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del ocho 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, D.B.A. THEBALM**, 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:33 horas del 18 de agosto del 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de mayo del 2017, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, de calidades y condición dicha, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio 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 11:19:33 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 el 23 de agosto del 2017, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en representación de la compañía **SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, D.B.A. THEBALM**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las 14:40:53 horas del 25 de agosto del 2017, declara sin lugar el recurso de apelación, y mediante resolución de las 14:43:58 horas del mes y año citado, declara sin lugar 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 el juez Alvarado Valverde, 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.** En el caso concreto, la representación de la empresa **SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, D.B.A. THEBALM**, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “cosméticos” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida deniega la inscripción del signo pretendido, porque considera que:

“[...] El signo solicitado al estar compuesto de palabras en idioma inglés, se traduce al español como EL BÁLSAMO COSMÉTICOS. Términos de fácil traducción para el consumidor pues son usados normalmente en los cosméticos, por lo que permite identificarlos sin esfuerzo o complejidad.

Ahora bien, el término COSMÉTICOS únicamente informa al consumidor los productos que pretende proteger, razón por la cual no aporta aptitud distintiva al signo.

[...] actualmente es común que en los cosméticos se venda el bálsamo, como un ungüento para hidratar los labios, o incluso cosméticos con bálsamo. Si analizamos el signo solicitado en relación a los productos, deviene en engaño porque el signo no protege bálsamo, sino cosméticos en general, es decir, podría ser cualquier tipo de cosméticos comprendido en clase 3 internacional, pero a su vez, si el signo le indica al consumidor medio que los cosméticos podrían tener bálsamo, situación o condición del producto que no es así tampoco, por lo que de igual forma se provoca engaño o confusión al consumidor medio. [...]. De tal manera que, el signo carece de aptitud distintiva, no sólo por provocar engaño [...] sino porque no tiene la

capacidad intrínsecamente de diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza o especie en el comercio.

[...] se determina que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, indica dentro de sus agravios que: **1.-** Que no lleva razón el registrador al rechazar de plano el registro de la marca de su representada, ya que la misma cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de inscripción, como lo son el diseño, los productos que protege y la tipografía que la compone, lo que le da capacidad distintiva, por lo cual no procede lo indicado por el registro respecto de la confusión que causa el signo. **2.-** Que la marca cuenta con los elementos básico exigidos para su registro, es novedosa y original. **3.-** Que la marca contiene suficientes elementos distintivos dentro de los que se destacan el diseño, la tipografía, la denominación y los productos que protege en el mercado, siendo mayores las diferencias y elementos distintivos que los que el registrador considera descriptivos. **4.-** Que los productos que se pretenden proteger mediante la marca en cuestión resultan diferenciables en razón del nombre de la marca, lo que permite distinguirse de otros en el mercado. **5.-** Si bien la marca cuenta con la palabra “bálsamo” dentro de sus elementos denominativos; lo productos a proteger no son únicamente bálsamos sino diversos productos diferentes al bálsamo contenidos en clase 3. **6.-** La marca cuenta con el reconocimiento del sector pertinente, por lo que es notoria acorde con todos los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas para demostrar esa notoriedad según la prueba que aporta. Basta mencionar la denominación THE BALM (diseño) para que el consumidor y público pertinente lo asocie con los cosméticos y de belleza, ello gracias al posicionamiento logrado a través de años de mercadeo, trabajo y colocación en el mercado de la publicidad, tanto en Costa Rica, Centroamérica y el mundo. **7.-** Que al lograr protección en otros países de la unión nuestro país se ve obligado a reconocer el derecho adquirido por su representada según el Convenio de París en su artículo 2. **8.-** Que su representada tiene un derecho adquirido sobre el signo solicitado a explotarlo

y oponerse cuando alguien quiera apoderarse de forma ilícita e ilegítima de la oposición que ha logrado en el mercado.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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:

[...]

**g) No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica ...”. (destacado en negrita no es del original).

[...]

**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 acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se dirige, o este lleve a engaño o confusión a los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “cosméticos”, ya que dicha marca como puede apreciarse está conformada por dos vocablos en inglés, la palabra “**The**

**Balm**”, y la palabra “**cosmetics**”, **The Balm o The Balm** que traducido al idioma español significa “El Bálsamo” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/the%20balm>), y que de igual forma y según la Real Academia Española, **Bálsamo** significa “**4. m.** Medicamento compuesto de sustancias comúnmente aromáticas, que se aplica como remedio en las heridas, llagas y otras enfermedades” (<http://dle.rae.es/?id=4v0oVtU>), la palabra “**cosmetics**” traducido al español significa “cosméticos”, la expresión **The Balm cosmetics**, en su conjunto se traduce como (El Bálsamo cosméticos), se hace acompañar de un elemento gráfico, la figura de unos “**labios**”. De manera, que partiendo de la definición de la palabra **BÁLSAMO** y de los demás elementos que componen el signo marcario, cosméticos y la figura de los labios, tenemos que el consumidor al estar frente a dicho signo y los productos que éste pretende proteger “cosméticos”, podría pensar que estos productos tienen una condición de carácter medicamentoso para labios, que aplicado a cosméticos lleva a engaño o confusión a los consumidores sobre la naturaleza del producto, ya que éste podría creer que dicho producto es para curar, y los cosméticos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no tienen tales características. De ahí, que la marca propuesta para registro resulta engañosa de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A efecto de comprender más ampliamente el por qué la marca solicitada es engañosa, considera importante este Tribunal traer a colación lo que el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido respecto al engaño:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (**Proceso 38-IP-99**).

**Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 2000)**". (subrayado no es del original).

Por su parte, en relación a las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas el Voto 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en el que se manifestó indicando:

“[...] 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 [...]” (destacado en negrita no es del original).

De las jurisprudencias transcritas, se puede concluir que el signo a registrar **THE Bal cosmetics diseño**, es engañoso, ya que la denominación en sí misma no brinda una información veraz, toda vez,

que el término “BALSAMO” dentro del conjunto marcario a registrar, hace que el público consumidor se vea engañado o confundido con erróneas indicaciones respecto de la naturaleza del producto a proteger “cosméticos”, ya que al incluir la palabra bálsamo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, como que el producto es curativo para los labios.

Por otra parte, la marca solicitada no tiene ninguna distintividad, pues las palabras **The Balm cosmetics** 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. Así, las cosas, la marca propuesta no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. (subrayado no es del original).

En concordancia con lo indicado, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, 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, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Partiendo de lo antes expuesto, en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que el signo carece de capacidad distintiva.

Alega la empresa recurrente que la marca solicitada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de inscripción, como son el diseño, los productos que protege y la tipografía que la componen, tal alegato no es admisible. Ello, porque estamos frente a una marca mixta, donde



en este caso específico, sobresalen los elementos denominativos, los que son genéricos y necesarios en el comercio para lo que se solicita la marca, y refieren al tipo de producto a proteger. Siendo por tanto que éstos no puedan ser individualizados de otros de su misma naturaleza y que se encuentran en el mercado.

De este modo, al ser estrecha su relación con el objeto de protección tiene un bajo poder distintivo. Consecuentemente, tampoco resulta admisible el alegato de la recurrente, respecto a que la marca propuesta es novedosa y original. Asimismo, no es procedente el argumento sobre que los productos son diferenciables en razón del nombre de la marca, que le permite distinguirse de otros productos, en el mercado, por lo ya expuesto.

Respecto al alegato que plantea la apelante, que son más los elementos distintivos que los que el registrador considera descriptivos, el mismo no es admisible. Esto por cuanto, como se indicó la marca solicitada carece de distintividad y la misma resulta engañosa.

En relación al alegato de la recurrente, en cuanto a que si bien la marca solicitada cuenta con la palabra “bálsamo” dentro de sus elementos denominativos, los productos a proteger no son únicamente bálsamos sino diversos productos diferentes al bálsamo contenidos en la clase 3; confirma aún más la prohibición intrínseca de que adolece el signo solicitado, pues, tal y como lo afirma el apelante, no todos los productos solicitados contienen bálsamo, lo cual en todo caso deviene en un signo engañoso.

En razón de la notoriedad alegada, corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone. En relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

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

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

De la normativa citada, se determinada que de la prueba de notoriedad aportada a folio 34 a 36, folio 38 a 42, y 44 a 53, del legajo de apelación, referente a facturas de ventas en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, en el que se pretende la protección, no constituye un parámetro relevante

para medir, la producción y el mercadeo de los productos que la marca distingue, por ende, no se configura el inciso d) del artículo 45 de la citada ley.

También corresponde señalar, que el valor probatorio, de las copias de los registros de la marca The Balm (diseño), The Balm, en otros países (folio 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 54, 55 a 57, del legajo de apelación), con respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo, este Tribunal considera que, si bien es cierto, estos por sí solos no comprueban más que el hecho de estar inscritos en otras latitudes; si bien al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al ser relacionados con otros elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver casos concretos, lo cierto es que para el asunto que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para darle la categoría solicitada por la apelante. Por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el inciso c) del artículo 45 de la Ley de Marcas.

La parte presenta una serie de fotografías, a efectos de demostrar que la marca ha sido promocionada, sin cumplir con los requisitos para lograr determinar su ubicación en tiempo y espacio ni la fuente (folio 58, 63 a 72 del legajo de apelación), y (folio 67 a 78 del legajo de apelación), resulta inútil demostrar con esa prueba la extensión de su conocimiento, el alcance de su intensidad en el sector pertinente, la antigüedad y producción y mercadeo de productos, no configurándose así, lo establecido en el inciso a), b), c) y d) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De acuerdo a lo señalado, determina este Tribunal que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no contribuye a demostrar los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los incisos a) b) d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ni los principios que dispone la Recomendación mencionada líneas atrás. De ahí, que considera este Tribunal que no existe probatoria suficiente que demuestre que hay una notoriedad de la marca solicitada para registro.

Por lo expuesto, queda establecido, que la empresa solicitante no demuestra que su marca haya sido usada previamente al signo solicitado, ni tampoco que ésta es notoria.

Con respecto a la prueba aportada copia simple de declaración jurada (folio 29 del legajo de apelación), no constituye prueba idónea para tener como demostrado la notoriedad de la marca que se pretende registrar, en el sentido que con ello no se cumple con el inciso c) del artículo 45 de la citada Ley de Marcas.

Por los argumentos expuestos, 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, D.B.A. THEBALM**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:19:33 horas del 18 de agosto del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose el registro de la marca de fábrica y comercio **The Balm cosmetics (diseño)**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza..

**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, D.B.A. THEBALM**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:19:33 horas del 18 de agosto del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose el registro de la marca de fábrica y comercio **The Balm cosmetics (diseño)**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**