

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0098-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de fábrica, comercio y servicios “CARE TO RECYCLE”**

**JOHNSON & JOHNSON, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10105-2016)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO 0374-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa JOHNSON & JOHNSON, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey, 08933, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:11 horas del 17 de enero de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de octubre de 2016, la Licda. María Vargas Uribe, de calidades antes indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa JOHNSON & JOHNSON, solicitó el registro de la marca de

fábrica, comercio y servicio “CARE TO RECYCLE” en las siguientes clases del nomenclátor internacional: en clase 3, para proteger: *“Preparaciones no medicadas para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello; artículos de tocador, a saber, lociones, colonias, polvos, aceites para el cuerpo, humectantes, cremas y protectores (bloqueadores) contra el sol; enjuagues y dentífricos no medicados”*, y en clase 05 para: *“Preparaciones medicadas para el cuidado y limpieza de la piel; enjuagues bucales medicados; bandas adhesivas (curitas), gaza y cintas adhesivas usadas en primeros auxilios; kits de primeros auxilios; cotones de algodones; preparaciones anti-comezón; ungüentos usados en primeros auxilios; preparaciones farmacéuticas; antisépticos; compresas higiénicas, protectores diarios y tampones; gotas para los ojos; y complementos dietéticos, a saber ingrediente edulcorante usado en productos alimenticios y en bebidas”*, y para la clase 35 que protege: *“Servicios para promover conciencia en el público con respecto a las prácticas de reciclado y de sostenibilidad”*.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:51:11 horas del 17 de enero de 2017, se resolvió; *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada la representante de la empresa JOHNSON & JOHNSON, interpone para el día 31 de enero de 2017 en tiempo y forma el recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:03:00 horas del 2 de febrero de 2017, resolvió: *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”*.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

***Redacta el juez Alvarado Valverde, y;***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.**

Este Tribunal, no encuentra hechos con tal carácter que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “CARE TO RECYCLE” para las clases 3, 5 y 35 de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar que la frase empleada se conforma por términos de uso común, lo que hace que carezca de distintividad, por ende, se torna inadmisile conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa JOHNSON & JOHNSON, dentro de su escrito de agravios señalo que, una marca como la propuesta, no lleva una relación ni directa o indirecta con los productos que desea proteger el solicitante. Siendo que no es lógico imaginar que los productos que va a promocionar su mandante sean provenientes del reciclaje. Que la marca es distintiva respecto de las clases 3 y 5 y además es evocativa respecto de la clase 35. No puede la oficina de Marcas estar buscando siempre justificaciones para tratar de rechazar marcas que no tienen relación con sus productos, y que, por el contrario, representan términos que combinados forman marcas perfectamente inscribibles para ser recibidos positivamente por parte del público consumidor. Y que, si bien es cierto, la marca solicitada “...*puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace distintiva y evocativa a la vez por cuanto no califica o describe los productos de las clases 03 y 05 y por otro lado si acaso apenas evoca los productos (sic) de la*

*clase 35... ”. (folio 16 vuelto legajo de apelaciones). Por las consideraciones expuesta, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta por su representada.*

**TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** 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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: *“... **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. (...).**”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de

registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, la denominación propuesta “CARE TO RECYCLE” que traducido infiere a “cuidado de reciclar”, como marca de fábrica, comercio y servicios para la clase en clase 3 internacional, para proteger: *“Preparaciones no medicadas para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello; artículos de tocador, a saber, lociones, colonias, polvos, aceites para el cuerpo, humectantes, cremas y protectores (bloqueadores) contra el sol; enjuagues y dentífricos no medicados”,* y en clase 05 internacional, para: *“Preparaciones medicadas para el cuidado y limpieza de la piel; enjuagues bucales medicados; bandas adhesivas (curitas), gaza y cintas adhesivas usadas en primeros auxilios; kits de primeros auxilios; cotones de algodones; preparaciones anti-comezón; ungüentos usados en primeros auxilios; preparaciones farmacéuticas; antisépticos; compresas higiénicas, protectores diarios y tampones; gotas para los ojos; y complementos dietéticos, a saber ingrediente edulcorante usado en productos alimenticios y en bebidas”,* y para la clase 35 respecto de: *“Servicios para promover conciencia en el público con respecto a las prácticas de reciclado y de sostenibilidad”,* presentada por la compañía JOHNSON & JOHNSON, se desprende:

Que el signo propuesto “CARE TO RECYCLE” se encuentra en idioma ingles y traducido nos refiere a “cuidado de reciclar” tal y como de esa misma manera lo puntualiza el solicitante a folio 1 del expediente de marras, conceptos que resultan ser de connotación genérica y de uso común, sea, palabras que no podrían ser apropiables por parte de terceros y limitar que los demás comerciantes puedan utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que tales elementos sean los que le proporcionen el grado de distintividad necesario al signo marcario propuesto para obtener protección registral. En consecuencia, procede su inadmisibilidad en apego al contenido del artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, tal y como se observa entre los productos que se pretenden proteger con la marca propuesta “CARE TO RECYCLE”, el denominativo se torna descriptivo de cualidades para las clases 03 y 05, dado que el consumidor podría asumir que se trata de productos elaborados con componentes reciclados, incurriendo de esa manera en causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas, sea, respecto del modo de fabricación de los productos. Nótese que la prohibición no está relacionada con la descripción o no de los productos y los servicios, sino que tratándose del concepto “cuidado de reciclar”, inmediatamente imprime en el consumidor la idea de fabricación de los productos con elementos reciclados, o con cuidados en el reciclaje, otorgándole una ventaja respecto de condiciones que pueden o no ser ciertas.

Por otra parte, los usos de los términos “CARE TO RECYCLE” que traducido nos refiere a “cuidado de reciclar” son de uso común para los servicios determinados en la clase 35 internacional, procediendo la causal contenida en el artículo 7 inc. c) del precitado cuerpo normativo. Lo anterior, en virtud de no encontrarnos ante un término evocativo como lo pretende hacer ver el recurrente, sino ante una expresión que describe exactamente el servicio que se pretende proteger, siendo términos que se requieren para la descripción del mismo por parte de todos los demás competidores de tal servicio, y en consecuencia se colige de las razones antes expuestas que el denominativo propuesto no tiene aptitud distintiva acorde a lo que dispone el artículo 7 inc. g) de la Ley de rito.

Así las cosas, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de manera contrario a lo dispuesto por el registro de la Propiedad Industrial, quien determinó la inadmisibilidad del signo propuesto en apego a lo dispuesto por el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, ampliando este Órgano de alzada, al contenido del citado numeral y los incisos c) y j) del precitado cuerpo normativo, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** Señala la representante de la empresa recurrente JOHNSON & JOHNSON, que la marca propuesta “CARE TO RECYCLE” que traducida significa “cuidado de reciclar” es evocativa, respecto de los productos de la clase 35 internacional. Al respecto, cabe decir que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

Asimismo, el Tribunal ha señalado, que: *“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.* (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

La situación aludida, no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto infiere de manera directa a los servicios que se pretenden comercializar, sea, “cuidado de reciclar” sin que ello permita diferenciarlos de otros servicios en el mercado de igual naturaleza. Asimismo, con relación a las clases 03 y 05 internacional, también se colige que el signo denominativo se infiere de manera directa siendo que al utilizar la dicción “CARE TO RECYCLE” sea, “cuidado de reciclar” por cuanto el consumidor asumirá, a diferencia de lo que estima la parte recurrente, que se trata de productos elaborados con componentes reciclados, ya que ese es el mensaje que dimana del signo denominativo empleado; siendo estas circunstancias una razón más

para determinar que el signo marcario no posee aptitud distintiva para obtener protección registral. Ello de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto de la actividad registral realizada por los operadores jurídicos, cabe destacar que los examinadores realizan el análisis integral de los signos marcarios bajo un marco de calificación basado en la ley, con el fin de determinar la registrabilidad o no del signo propuesto. En virtud de determinar que el denominativo propuesto utiliza términos genéricos y de uso común que se infieren de manera directa de los productos y servicios que se pretenden proteger y comercializar, por ende, carente de carácter distintivo para obtener protección registral. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

En cuanto al extremo señalado por el recurrente de que el signo propuesto por su representada corresponde a un signo de fantasía, debemos advertir al respecto, que un signo es y se considera de fantasía, cuando éste es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella, y menos, que evoque una cualidad del producto o servicio. Tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, la solicitante indicó expresamente, que *“El signo solicitado “CARE TO RECYCLE”, se traduce como “Cuidado de reciclar”,* siendo que tiene significado y por tanto no es considerada de fantasía. De ahí que se rechazan los agravios en este sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica, comercio y servicios “CARE TO RECYCLE” en clases 03, 05 y 35 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía JOHNSON & JOHNSON, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, siendo procedente confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.



**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa JOHNSON & JOHNSON, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:11 horas del 17 de enero de 2017, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “CARE TO RECYCLE” en clases 03, 05 y 35 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Kattia Mora Cordero***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28