

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0409-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “STERILICE”

FKA DISTRIBUTING CO.LLC., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-2598)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0690-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC** **comerciendo como HoMedics, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América domiciliada en 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Estado de Michigan 48390, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas seis minutos cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STERILICE**”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Champú medicado y preparaciones para tratamiento en la eliminación de piojos*”. En clase 10:” Aparatos para tratamiento y eliminación de piojos del cuero cabello y de las liendres (huevos de).

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas seis minutos cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 04 de julio de 2017, la licenciada, **María Vargas Uribe** en representación de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer que nos encontramos ante una simple alteración ortográfica de la palabra oficial STERILICE, que no es una palabra de fantasía y no es distintiva, continúa indicando el Registro que el signo podría incluso engañar al consumidor en cuanto al uso del producto para estilizar la cabeza o bien evitar la reproducción de piojos, por lo que concluye que la marca no es distintiva en su conjunto para la protección de los productos en clases 5 y 10 por lo cual no es susceptible de registro.

Por su parte la recurrente indicó en su escrito de agravios que la marca STERILICE no tiene significado en el idioma inglés porque no se deletrea de esa manera ninguna palabra de dicha lengua. Indica que aun cuando tenga semejanza con un término del idioma inglés, a la hora de analizar los productos que pretende proteger en clase 05 y 10 de la nomenclatura internacional, los mismos no tienen relación con dicho término. Agrega que la marca y sus productos están muy bien definidos y se han fijado dentro de la lista de productos el fin que tienen pues no hay forma de que los consumidores vayan a salir engañados. Continúa manifestando que la marca solicitada es susceptible de tutela registral y en ningún caso está calificando los productos y mucho menos le está otorgando características que no posee, señala que es una marca de fantasía. Solicita revocar la resolución apelada.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra a derecho, pues efectivamente no existe razón legal para determinar que el término “STERILICE”, sea entendido como esterilizar. El registrador excedió su razonamiento y lo llevó a un ámbito subjetivo que afecta la continuación de esta solicitud. Determina este Tribunal que la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma descriptivos de los productos a proteger y distinguir. Obsérvese que el signo propuesto es “STERILICE”, para proteger en clase 05: *“Champú medicado y preparaciones para tratamiento*

en la eliminación de piojos”, y en clase 10:” Aparatos para tratamiento y eliminación de piojos del cuero cabello y de las liendres (huevos de)”

Además, tampoco se puede pensar que “STERILICE” significa esterilizar. Es imperioso indicar, que los signos deben analizarse tal cual se presentan y el registrador, debe ser objetivo en su análisis y no indicar defectos más allá de lo que representa el signo. De esta forma, la calificación se hace en su conjunto, visto de esta manera, “STERILICE” distingue plenamente los productos que pretende proteger y no causa engaño al consumidor. Por lo que, en virtud de ello, a criterio de este Órgano de alzada, no se transgreden los incisos g) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, gozando por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere para constituirse como marca.

Así las cosas, respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, este Tribunal no acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo “STERILICE” para los productos a proteger en clases 5 y 10 no es descriptiva ni carente de distintividad.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta descriptivo de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**STERILICE**”, para proteger y distinguir: “en clase 05: “*Champú medicado y preparaciones para tratamiento en la eliminación de piojos*”, y en clase 10:” *Aparatos para tratamiento y eliminación de piojos del cuero cabello y de las liendres (huevos de)*, debe ordenarse la continuación del trámite, conforme lo peticionado por el apelante si otro motivo no lo impide, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas seis minutos cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. 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, N° 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas seis minutos cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de

inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55