

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0411-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “BLUSHSENSE”**

**SGII INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-3149)**

**Marcas y otros Signos.**

## **VOTO 0694-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.**

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa SGII INC., sociedad organizada y existente conforme las leyes de California, con domicilio en 19651 Alter, Foothill Ranch, California 92610 U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:41:56 horas del 1 de agosto de 2018.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa SGII INC., por haber determinado que el signo propuesto “BLUSHSENSE” resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en la clase 3 internacional. En consecuencia, recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros

---

Signos Distintivos.

Inconforme con lo dispuesto por el Registro de instancia, la representante de la compañía SGII INC., en su escrito de agravios señaló que el Registro en la resolución apelada reconoció que las marcas citadas como antecedentes no guardan similitud con la marca propuesta por su mandante y que podían coexistir pacíficamente en el mercado, descartando el riesgo de confusión en su primera resolución encontrándose su representada conforme con lo resuelto en ese extremo. Que conforme al principio de unicidad el signo debe analizarse de manera conjunta, el termino BLUSHSENSE es de fantasía, sin traducción en ningún idioma. Por lo que, resulta arbitrario el análisis realizado por el Registro, haciendo énfasis en el significado aislándolo de los elementos que la conforman. Que visto el signo propuesto en su conjunto tal y como lo dispone la legislación, hace que sea distintiva con respecto a los productos que se desean proteger. Agrega la recurrente que el Registro, no puede rechazar el signo propuesto por utilizar el término BLUSH, dado que esta palabra cuenta con múltiples significados. Que el signo propuesto se compone por la palabra BLUSHSENSE, por lo que a lo sumo podría considerarse que se trata de una marca evocativa con relación a los productos a proteger. Por lo anterior, solicita se revoque parcialmente la resolución apelada en cuanto a que el signo propuesto por su mandante contraviene el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** 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 referencia a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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:

*“... **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...] **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.”* (Subrayado y negrita no corresponde a su original)

Para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLUSHSENSE” en clase 3 internacional, para proteger: “*Cosméticos y maquillaje*”, presentada por la compañía SGII INC., de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al determinar que el signo propuesto resulta engañoso con respecto a los productos que desea proteger.

Ello, en virtud de que según su análisis la palabra utilizada “BLUSHSENSE” en su conjunto se conforma de dos palabras en idioma inglés que poseen significado, dentro del cual se encuentra

la dicción BLUSH, expresión que incluso la solicitante la divide e indica que su pronunciación es BLOSH, con lo cual se afirma que de esa manera será percibida por el consumidor, siendo que su significado en español es RUBOR, pero incluso muchas mujeres de habla hispana utilizan el termino en inglés para referirse al RUBOR, producto de maquillaje para dar color a las mejillas. Por tanto, dicha expresión conlleva inevitablemente a que el sector pertinente relacione la marca directamente con rubor, por lo que, al proteger el signo pedido cosméticos y maquillaje en general y no limitarse. la convierte en engañosa, y por lo tanto, irregistrable.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial. Del estudio efectuado por esta Instancia, se colige que contrario a la decisión tomada por el Registro, este Órgano de alzada considera que la marca analizada en su conjunto sin desmembrar, es distintiva comprendiendo distintividad como esa particularidad de todo signo marcario, que representa su función esencial, siendo su misión estar dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y que por otra parte se convierte en un requisito indispensable para que logre obtener protección registral.

Ahora bien, para este caso particular el signo solicitado BLUSHSENSE, no es engañoso ya que la palabra empleada vista en toda su conformación no cuenta con significado alguno, siendo una palabra de fantasía, por consiguiente, contiene el requisito necesario para identificarse y ser novedosa, ya que efectivamente dicha conformación gramatical no cuenta con traducción, lo que la hace en distintiva para los productos que pretende marcar sin producir ningún engaño o confusión al consumidor.

Bajo dicho contexto, no encuentra este Órgano de alzada, motivo alguno para denegar el trámite de la presente solicitud de registro bajo la denominación propuesta la cual perfectamente se individualiza e identifica. En este sentido, se acogen los extremos señalados por la apelante.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas este Tribunal estima que lo

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa SGII INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:41:56 horas del 1 de agosto de 2018, la que en este acto se revoca a efectos de que se continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa SGII INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:41:56 horas del 1 de agosto de 2018, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora.***