

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2017-0424-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “THERMOREACT”**

**CGTN C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2017-1399)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO 707-2017**

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, mayor, viuda, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de residencia 172400024706, en su condición de apoderada especial de la empresa **CGTN C.V.**, una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de los Países Bajos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:12:21 horas del 14 de junio del 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de febrero del 2017, la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, de calidades y condición citada, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**THERMOREACT**”, para proteger y distinguir: “*productos cosméticos, a saber, cremas anti envejecimiento, cremas anti arrugas, cremas cosméticas, máscaras cosméticas, máscaras para los ojos, productos para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles y sueros para uso cosmético*”, en la clase 03 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 14:21:28 horas del 21 de febrero de 2017 el Registro

de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 15:12:21 horas del 14 de junio del 2017, 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. ...***”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de julio de 2017, la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

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

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por tratarse de una resolución de puro derecho no encuentra hechos como tales que incidan en la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluyó que:

*“... las palabras que conforman el signo poseen un significado que hace mención a una característica de los productos, es decir, que reaccionan térmicamente o con el calor, cosa que no es inusual en los productos a proteger pues existen en el mercado cantidad de cremas corporales que poseen una reacción térmica, como las cremas reductoras, y por lo tanto, el consumidor podría atribuirle estas características a los cosméticos y demás productos solicitados, cuando en realidad estos no la poseen, pues como bien indica la representante, se trata de exagerar la bondad del producto, sin embargo, esto se encuentra prohibido en la Ley de Marcas por ser términos que engañan al consumidor con respecto a las verdaderas características del producto.*

*...  
no nos encontramos ante un signo de fantasía pues el término presenta un grado alto de transparencia, y además tampoco resulta sugestivo pues la palabra se forma de dos términos descriptivos que no resultan más que la unión de dos palabras que indican de manera directa una característica que puede tener el producto.*

*...  
es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca THERMOREACT, en razón de que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está compuesto en su totalidad por términos que no poseen distintividad alguna y resultan engañosos, por lo cual no es posible el registro de la misma al considerar que transgrede el artículo séptimo literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

Por su parte, el apelante señaló como agravios los siguientes:

- 1- Que el signo solicitado se constituye por dos elementos denominativos que no son genéricos ni descriptivos del producto a distinguir con la marca. (ver folio 41)
- 2- Que el signo solicitado sugiere un cambio, una transformación, pero no puede ser considerada ni descriptiva ni genérica en relación al producto que pretende distinguir, por cuanto intrínsecamente un cosmético no puede afectar la estructura del cuerpo. (ver folio 41)
- 3- Que la sensación de calor NO significa que realice una reacción térmica en el cuerpo.
- 4- Que hay que tener en cuenta que el consumidor promedio costarricense está acostumbrado a la exageración en determinada área de consumo, especialmente el mercado de cosmético y cuidado personal.
- 5- Que el término solicitado es un término de fantasía sugestivo y susceptible de distinguir un

producto cosmético, sin causar error ni confusión en el consumidor promedio costarricense.  
(ver folio 42)

#### **CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN.**

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Dicho artículo reza como sigue:

*“... Marca: 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 o servicio que se pretende proteger y distinguir**, respecto a situaciones que impidan su registración, por otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan los siguientes:

*“... No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

- 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.*  
... ”

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, 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, sobre lo cual 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.**)

Los signos descriptivos, son conceptualizados por DIEGO CHIJANE, como aquellos signos que: “*... sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de esos productos o servicios. ... que per se publicitan al objeto sobre el que se colocan al transmitir información directa sobre él. ... Para deslindar con simpleza cuando nos encontramos ante una expresión genérica o descriptiva, se señala que la pregunta ¿qué es? Reflejará la denominación genérica, mientras que la pregunta ¿cómo es? La designación descriptiva. Así, la designación “mermelada” resulta genérica, mientras que la expresión “deliciosa” es descriptiva.”* (**Diego Chijane Dappkevicius, Derecho De Marcas, Editorial REUS y B de F, Montevideo Buenos Aires, 1852, págs. 50 ss.**)

En lo que respecta al término “**THERMOREACT**”, es claro que el mismo describe una

característica de los productos que se pretenden proteger y distinguir, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que distingue productos como *cosméticos, a saber, cremas anti envejecimiento, cremas anti arrugas, cremas cosméticas, máscaras cosméticas, máscaras para los ojos, productos para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles y sueros para uso cosmético*.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, de los productos a distinguir, tal y como lo señaló el Registro, y no de fantasía como lo quiere presentar el apelante, esto se puede sustraer claramente de los componentes del signo. Si bien se trata del término “**THERMOREACT**”, el consumidor medio, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico reconoce inmediatamente sus componentes “**THERMO**” y “**REACT**”, y el significado de los mismos, al colocarse en la posición del consumidor no se está violentando el análisis en conjunto de la marca ni la normativa, citada por el apelante, es evidente que el consumidor percibe el signo como “**REACCIÓN TÉRMICA**”, descripción completa del producto en sí.

En lo que respecta a la distintividad, y en relación al artículo g) del artículo 7 de nuestra ley, al ser la marca descriptiva de los productos que protege y distingue la misma carece de carácter distintivo o la capacidad intrínseca para poder constituirse como un signo marcario, pues no puede identificar un producto de otro, no tiene ese poder de identificación un signo que protege cualidades o características de los productos y no denota un origen empresarial de estos, “**THERMOREACT**” puede ser utilizada por un sinfín de productos del ámbito de los cosméticos. El carácter distintivo se mide con relación a los productos que va a proteger y distinguir, en el presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca propuesta.

Al constar el signo únicamente en la unión de dos términos descriptivos, resulta en falta de distintividad.

Reclama el apelante que se trata de un signo de fantasía, que sugiere o evoca el producto a proteger y distinguir. Tal cosa no es posible pues un término de fantasía no tiene significado alguno; siendo que, en el presente caso, los términos tienen un significado que no sugiere, sino que únicamente describe una característica de los productos que pretende, lo cual, en este caso, tal descripción informa al consumidor respecto de las cualidades de los productos. De esta forma el término “**THERMOREACT**”, evocará para estos productos cualidades, como una reacción térmica en la piel. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense, vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto promocionado o publicitado. El consumidor al escuchar la marca tendrá en su mente de forma directa los términos “**THERMO**” y “**REACT**”.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, en cuanto a la aplicación de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, más no por lo dispuesto en el inciso j) ibídem, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ainhoa Pallares Allier**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CGTN C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:12:21 del 14 de junio de 2017, por las razones dadas, la que en este acto se confirma.

**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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ainhoa Pallares Allier**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CGTN C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:12:21 del 14 de junio de 2017, por las razones dadas, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo **“THERMOREACT”**, para proteger y distinguir: *“productos cosméticos, a saber, cremas anti envejecimiento, cremas anti arrugas, cremas cosméticas, máscaras cosméticas, máscaras para los ojos, productos para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles y sueros para uso cosmético”*, en la clase 03 de la nomenclatura internacional. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.69**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**