



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0579-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*SILK HYDRATION*”

TANNING RESEARCH LABORATORIES LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-2659)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0097-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **TANNING RESEARCH LABORATORIES LLC.**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del dieciocho de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2015, el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***SILK HYDRATION***”, cuyos términos traduce como “seda hidratación” en Clase 3 de la clasificación internacional para distinguir y proteger: “*Preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones para protegerse del sol, hidratantes para la piel, preparaciones para broncearse, preparaciones para cuidar la piel luego de broncearse*”.



SEGUNDO. Mediante resolución de las once horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del dieciocho de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **licenciado Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto por tratarse de un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo propuesto al considerarlo inadmisibile por razones intrínsecas porque no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, dado lo cual transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de que está compuesto en su totalidad por términos que no le otorgan



esa característica.

Manifiesta el apelante que el rechazo se fundamenta en un sitio web denominado “*eHow en Español Hobbies*”, que no resulta ser un sitio seguro y serio, porque no tiene relación con el tema y menos aún con la doctrina marcaria y por esto no puede el Registro de Marcas basarse en él para valorar si un signo es susceptible de inscripción. Agrega que el signo ha sido registrado tanto en Costa Rica como en otros países y aporta un listado de marcas proporcionado por la Base de Datos del Registro de la Propiedad Industrial, con el que trata de demostrar la infinidad de marcas inscritas con el término SILK en clase 3 sin ningún problema, y sin que se haya producido un conflicto de coexistencia. Afirma el recurrente que, si bien es cierto la marca propuesta tiene un contenido conceptual, éste no es aplicable en relación con los productos que se desea proteger y esto la hace novedosa y distintiva, porque no los califica o evoca, es una marca sugerente sin llegar a calificar absolutamente nada y tampoco define en sí misma ningún producto. Con vista en dichos alegatos solicita se continúe con el trámite de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En primer término, debe aclarar este Tribunal que el hecho de que la registradora haya utilizado páginas de internet inseguras, si bien no es correcto, en el caso que se analiza, esa actuación no afecta en nada porque precisamente la marca no es susceptible de registro por las razones que de seguido se indican.

Debe recordarse que 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 registro, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y 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 en este caso:



*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** 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...”*

En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En aplicación de lo anterior, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo con relación a lo que con él se pretende proteger, ya que al estar compuesto por las palabras **SILK** (seda) e **HYDRATION** (hidratación) evidentemente el consumidor al verlo de inmediato lo asociará a la hidratación de la piel. Nótese que ambas palabras tienen un significado propio y por ello no se trata de un término de fantasía y aunque se analicen en conjunto es lo que consumidor de inmediato pensará, que se refiere a productos para el cuidado de la piel que producen una hidratación similar a la seda y por ello resulta descriptiva.

En este sentido, la marca propuesta está constituida únicamente por dos vocablos que son descriptivos y por esto no goza de ningún elemento que la identifique e individualice de otras que también sean para hidratar la piel. Es decir, no tiene ese elemento necesario que le transmita esa distintividad, para adquirir la protección registral.



Aporta el recurrente datos sobre signos similares que contienen la palabra SILK y que se han inscrito, tanto en Costa Rica como en otros países del mundo, alegando que eso evidencia que no existe motivo para denegar su solicitud y que no puede el Registro cerrarse a la globalización, la lógica jurídica y la OMPI tratan de promover con Tratados Internacionales.

Al respecto, debe este Órgano Superior recordar al recurrente que, a pesar de que Costa Rica ha suscrito gran cantidad de Convenios Internacionales, en el derecho marcario priva el principio de **territorialidad**, por ello; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.

Sobre este principio se ha pronunciado en forma reiterada este Tribunal, dentro de otras sentencias, en el **Voto No. 191-2009**, en los siguientes términos:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

(...)

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una



*norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.***

(...)

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...” (Voto No. 191-2009 de las 10 horas del 02 de marzo de 2009)

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los alegatos del apelante y en vista de ello es procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante



TANNING RESEARCH LABORATORIES LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del dieciocho de junio de dos mil quince la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **TANNING RESEARCH LABORATORIES LLC** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del dieciocho de junio de dos mil quince, para que se deniegue el registro del signo “**SILK HYDRATION**”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55