

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0028-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DERMATOCLEAN**

**Beiersdorf AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7920-2010)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 0105-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del nueve de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Beiersdorf AG, organizada y existente conforme a las leyes de la República Federal Alemana, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y siete minutos, once segundos del veintinueve de noviembre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Beiersdorf AG, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio el signo **DERMATOCLEAN**, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para distinguir jabones, preparaciones cosméticas y dermatológicas para el cuidado del cuerpo y la belleza.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las doce horas, cuarenta y siete minutos, once segundos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso rechazar la solicitud por derechos previos de terceros.

**TERCERO.** Que en fecha seis de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

**CUARTO.** 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 a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser ésta una resolución de puro derecho, no es necesario enunciar hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Irregistrabilidad del signo por razones intrínsecas.** El Registro de la Propiedad Industrial, al considerar la imposibilidad de coexistencia registral entre la marca inscrita DERMAKLIN y la solicitada, deniega el registro solicitado.

Por su parte el apelante alega la existencia de suficientes diferencias entre los signos cotejados como para permitir su coexistencia registral.

Si bien este Tribunal concuerda con la resolución finalmente emitida, que deniega el registro solicitado, no se comparte la fundamentación dada, ya que se determina que el término

DERMATOCLEAN no se constituye como un signo marcario distintivo, pues dicho vocablo resulta ser calificativo y descriptivo de las características de los productos que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en su artículo 2, define el término de marca como *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*, estableciéndose la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la aptitud distintiva, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada a criterio de este Tribunal incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 inciso d) de la Ley de cita que establece:

*“Artículo 7.- 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.*

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano **a quo** debió denegar la marca pretendida, por cuanto el signo respecto de los productos que se pretende proteger y distinguir, se constituye en términos calificativos, descriptivos y atributivos de las características de éstos.

Concretamente, estamos frente a una marca denominativa compuesta por dos términos unidos, derma y clean, sea piel y limpiar, que transmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los productos, constituyendo, además, palabras descriptivas y atributivas de cualidades dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los productos que se pretenden fabricar y comercializar.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de las marcas inscritas a favor del titular recurrente, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los productos que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para distinguir jabones, preparaciones cosméticas y dermatológicas para el cuidado del cuerpo y la belleza y, al relacionar esos productos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que los mismos solo describen características deseables en los productos.

Por consiguiente, al contrario de los fundamentos expuestos por el órgano **a quo** en la resolución recurrida, adolece el signo propuesto de ser únicamente descriptivo de características, por lo que no resulta viable autorizar su registro como marca.

**TERCERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.**

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Beiersdorf AG, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y siete minutos, once segundos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma pero por nuestras razones. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**Descriptor:**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibile**
- **Falta de distintividad**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**