

RESOLUCION DE AUDIENCIA

EXPEDIENTE No. 2010-0953-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “*BEWEST BEBÉ, DERMATOLÓGICO, HUMECTA LA PIEL, PIEL SENSIBLE, LIMPIADOR SUAVE, NO ES IRRITANTE, SIN AROMA (DISEÑO)*”

PUNTO ROJO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4487-2010)

Marcas y Otros signos

VOTO No 1086-2011

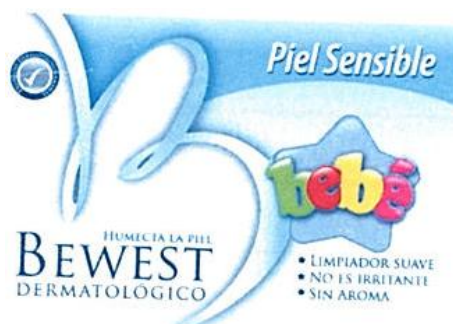
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PUNTO ROJO, S. A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica con cédula de persona jurídica 3-101-002526, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, dos minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecinueve de mayo de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica “***BEWEST BEBÉ, DERMATOLÓGICO, HUMECTA LA PIEL, PIEL SENSIBLE, LIMPIADOR SUAVE, NO***

ES IRRITANTE, SIN AROMA (DISEÑO)”, no se reclama el uso exclusivo de los términos “PIEL SENSIBLE, HUMECTA LA PIEL, DERMATOLÓGICO, BEBÉ, LIMPIADOR SUAVE, NO ES IRRITANTE, SIN AROMA”, en **Clase 03** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Todo tipo de jabón incluyendo jabón dermatológico y sustituto del jabón*”. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2010, el Licenciado Vargas Valenzuela, aclara que; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas, el signo propuesto debe ser valorado como un todo como “BEWEST BEBÉ (etiqueta)”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, dos minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro a quo, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca propuesta “**BEWEST BEBÉ**”, no contiene una denominación de fantasía y consiste en un signo capaz de causar confusión con respecto a la naturaleza de los productos a proteger, ya que los mismos pueden ser relacionados con productos para “piel sensible” y proteger todo tipo de jabón, que la marca está compuesta por términos genéricos que califican los productos y puede causar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos, por ello el consumidor percibirá que lo ofrecido son todos jabones especiales para piel sensible, para bebé, no irritantes y sin aroma; sin embargo, el objeto de protección son todo tipo de jabones. Dado lo anterior no resulta susceptible de protección registral por las razones intrínsecas contempladas en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa recurrente manifiesta que su representada tiene inscritas las marcas **BEWEST** (Registro No. 61450) desde 1982 y **BABY BEWEST** (Registro No. 141600) desde el 2003,

por lo que no existe motivo alguno para rechazar la marca solicitada, por cuanto los consumidores las conocen desde hace mucho tiempo. El signo propuesto no induce a engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, naturaleza o modo de fabricación, de hecho no se solicita exclusividad sobre los términos piel sensible, humecta la piel, dermatológico, bebé, entre otros que aparecen en la marca por lo que la parte importante es “**BEWEST BEBE**”, al respecto debe notarse que existe un antecedente registral que es “**BABY BEWEST**” y por ello no puede denegarse el registro, ya que los términos sobre los que no se reclama uso exclusivo la hacen más distintiva cuando se estudia en su conjunto, sin llegar a violentar la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LA LIMITACION DE PRODUCTOS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece ciertas objeciones a la inscripción de signos marcarios, que pueden ser por motivos **intrínsecos**, que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de las cuales, para el caso bajo estudio, nos interesan las dispuestas en los incisos d), g) y j), sea, cuando el signo pueda *servir para calificar o describir alguna característica del producto; o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; o pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades, modo de fabricación o alguna otra característica del producto que se pretende distinguir.*

Ello implica que si un signo es **descriptivo** o calificativo de las características del producto o servicio, carece de la **aptitud distintiva** necesaria para diferenciarlos de otros similares que se encuentren en el mercado a disposición del público. Así, la **distintividad** que exige la

normativa marcaria obliga a que la marca que se proponga debe ser, según LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Cabe agregar que, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso bajo estudio, el signo solicitado es mixto, sea se encuentra conformado por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el análisis, por cuanto es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención y por lo tanto será el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. En el signo propuesto, dicho elemento denominativo se compone de los términos “*bewest bebé, piel sensible, humecta la piel, dermatológico, limpiador suave, no es irritante, sin aroma*” aunque solamente se reclama exclusividad sobre “BEWEST” y al observar la etiqueta agregada al signo es claro que los términos “bewest”, “dermatológico” y “bebé” sobresalen de los demás. No obstante, todos los demás vocablos son parte de la marca, analizada ésta como un todo, siendo que todas esas expresiones describen cualidades que llevarán al consumidor a suponer que puede encontrarlas en los productos que la marca protegería, es decir, con el signo propuesto, considerado en su conjunto “BEWEST BEBE, *dermatológico, humecta la piel, piel sensible, limpiador suave, no es irritante, sin aroma*”, se le atribuyen todas esas cualidades a todos los jabones “bewest”, suministrándoles una eventual superioridad en relación con otros que son ofrecidos en el mercado por empresas distintas, a pesar que, de la misma lista de productos que pretende proteger el solicitante, queda claro que lo es para “***todo tipo de jabón***”, los que no necesariamente serán dermatológicos, humectantes, sin aroma, no irritantes, limpiadores suaves o especialmente formulados para piel sensible y para bebés.

Así las cosas, resulta claro que dicho signo no resulta idóneo para la protección de cualquier tipo de jabón, por ello; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos -que permite la concesión parcial del registro, limitando en forma expresa los productos o servicios indicados en la solicitud inicial-, aunado a que la solicitante ya es titular de dos marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial desde los años 1982 y 2003, siendo que los consumidores conocen en el mercado dichas marcas así como los productos que se protegen con ellas, por lo que, considera conveniente este Tribunal de Alzada, resulta necesario limitar los productos a “*jabones para bebé y dermatológicos*”, a los efectos de que la solicitud bajo estudio no incurra en las prohibiciones establecidas en el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley.

Por todo lo anterior, debe declararse parcialmente con lugar la apelación presentada por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa solicitante **Punto Rojo S. A.**, concediendo parcialmente el registro del signo “***BEWEST BEBÉ, DERMATOLÓGICO, HUMECTA LA PIEL, PIEL SENSIBLE, LIMPIADOR SUAVE, NO ES IRRITANTE, SIN AROMA (DISEÑO)***” limitando su lista de productos, para proteger y distinguir únicamente “*jabones para bebé y dermatológicos*” en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil diez.

CUARTO. 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 Orgánico y 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PUNTO ROJO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, dos minutos, diez segundos del quince de octubre de dos mil diez, la que en este acto se revoca para que se conceda en forma parcial el registro de la marca ***“BEWEST BEBÉ, DERMATOLÓGICO, HUMECTA LA PIEL, PIEL SENSIBLE, LIMPIADOR SUAVE, NO ES IRRITANTE, SIN AROMA (DISEÑO)”*** únicamente para proteger y distinguir ***“jabones para bebé y dermatológicos”*** en 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde