



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0727-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*CON CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE (DISEÑO)*”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3918-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 125-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, con cédula de identidad 1-984-695, actuando en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinte minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de abril de 2012, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE (DISEÑO)*”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias*”



dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que en respuesta a prevención de fondo, hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, según resolución de las 07:51:56 horas del 4 de mayo de 2012, la solicitante, mediante escrito presentado el 13 de junio de 2012, solicita se limite la lista de productos a proteger, para dejar únicamente: *“Productos dermatológicos”*.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, veinte minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Villanea Villegas**, en la representación indicada, impugnó la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

QUINTO. 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. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la pretendida limitación a la lista original de productos a proteger, por considerar que en realidad esta constituye una modificación sustancial de la marca propuesta, ante lo cual estamos en presencia de productos nuevos. Agrega que con esa modificación no es posible establecer si lo protegido son productos farmacéuticos o cosmetológicos, de lo cual depende su clasificación y por ello podría tratarse de una nueva solicitud. Asimismo, resuelve denegar el registro solicitado por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, indicando que el mismo presenta razones intrínsecas de inadmisibilidad, al amparo de lo dispuesto en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que puede provocar engaño en el consumidor regular, por cuanto al encontrarse en él el vocablo “DERMATOLOGICA”, no necesita hacerse ningún esfuerzo mental para identificar que los productos que se pretende proteger y distinguir se refieren o están relacionados con la piel. No obstante, agrega el Registro *a quo*, ello no se apega a la realidad, porque lo que se pretende proteger son “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas*” y es aquí donde se encuentra el evidente engaño.

Por su parte, la recurrente expresa en sus agravios que el rechazo por parte del Registro a la limitación de los productos que solicitara es infundado por cuanto, dentro de todos los productos contenidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, están incluidos los productos dermatológicos, dado lo cual la limitación propuesta se encuentra apegada a derecho.

Agrega el recurrente que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos Distintivos dispone que al realizar el examen de fondo, los signos deben examinarse de acuerdo a la impresión que producen en conjunto, de lo cual se desprende la obligatoriedad de analizarlos sin



desmembrarlos, siendo que en este caso el registrador lo desarticula y se enfoca únicamente en la frase “para una piel saludable”, sin considerar el resto de factores que lo componen, como lo son la variedad de colores, tamaños y estilos de letras utilizados y el juego de palabras inventado por la solicitante, los cuales le aportan la distintividad necesaria para convertirlo en marca. Afirma que analizado el conjunto marcario, este alude por parte al campo de la ciencia y por otro al sustantivo “conciencia”, lo que constituye un juego de palabras y colores que imprimen en la mente del consumidor un recuerdo seguro, siendo que la frase “para una piel saludable” es solamente un adicional al concepto general de la marca, un lazo unificador que cierra la idea que se desea dar al consumidor, ya que, efectivamente es para comercializar productos de índole dermatológica. En razón de dichos argumentos, solicita se declare sin lugar la resolución apelada y se ordene el registro solicitado.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está 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. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

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 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:

*“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...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, entre otras razones, por consistir en una designación que directamente lo describa o califique. Por ello, esa *distintividad* debe ser de tal grado que permita al consumidor dirigir la atención sobre ese signo específico, en relación con los productos que distinga, para distinguirlos respecto de otros signos usados para ese mismo fin por los competidores. Por ello, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios a proteger, de manera tal que cuanto más *genérico* sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concluye que la expresión **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE”**, globalmente considerada significa que lo marcado tiene ciencia dermatológica, es decir que **“CON”** significa que tiene o viene provisto de. De esta forma, los elementos que constituyen la marca pueden tenerse como que tienen una función exclusiva de describir las cualidades del producto, por lo que incurren en la causal del artículo 7 **inciso d)** de la Ley de Marcas, por “únicamente” describir una cualidad que tiene el producto; sea incorporar conocimiento científico en el área de la dermatología, cualidad que se espera además posean los productos de los competidores.

Adicionalmente, la marca solicitada viola el artículo 7, **inciso g)** transcrito líneas atrás, por no



tener distintividad, ya que no puede pretenderse distinguir de los productos de la competencia en el ramo dermatológico porque estos productos tienen ciencia dermatológica, es decir, incorporan en los mismos elementos que responden a esa ciencia y los otros no. Se trata de elementos que caracterizan y describen lo que el consumidor debe de esperar de los productos marcados, sea que incorporen elementos de ciencia dermatológica para así alcanzar los efectos deseados, referidos a alcanzar una piel saludable.

En cuanto al agravio referido a la modificación prevista en el artículo 11, la misma se tiene como ampliativa. Nótese que si bien la limitación se puede admitir en el sentido de que se están reduciendo los productos a aquellos relacionados con lo dermatológico, se hace ver que lo solicitado no son productos en términos generales sino preparaciones y productos específicos como alimentos, sustancias, emplastos, material para apósitos y empastes e improntas, etc. Si bien la modificación puede hacerse en cualquier tiempo, en el tanto no amplíe la lista. Habiéndose solicitado preparaciones farmacéuticas, dentro del conjunto de las preparaciones farmacéuticas existe el subconjunto de aquellas que sean exclusivamente dermatológicas. No obstante, el término incluye unos productos que son preparaciones farmacéuticas y los incluidos en la lista original y otros que no son preparaciones y no están incluidos en la lista original, ya que producto es un término muy amplio, por lo que el uso del término producto es más amplio que preparaciones y los enunciados en la lista original, por lo que la modificación solicitada no puede admitirse por ampliar y no reducir la lista, no obstante si se tiene hecha la reducción a que lo solicitado va a versar únicamente sobre preparaciones dermatológicas por lo que queda solventado el riesgo de engaño.

Por todas las anteriores consideraciones, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido que la marca resulta ininscribible, pero de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d) y g); no el inciso j), y por ello no puede ser autorizado su registro, razón por la cual se declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa solicitante



THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE (DISEÑO)”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**