



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-584-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT”

JOHNSON & JOHNSON, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3624)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0129-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del siete de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de abril de 2015 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio de “**ADVANCING THE**



SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT” en clase 03 internacional para proteger y distinguir: *“Productos para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente: **“POR TANTO: (...) Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de julio de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de la marca **“ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY**



BABY DEVELOPMENT” en clase 03 internacional para proteger y distinguir: *“productos para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello”*.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral y que se trata de una marca engañosa porque el producto no es para bebés y por tanto carece de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, el apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON** al contestar la audiencia de quince días expresó los siguientes agravios: 1.- Que la marca de su representada pretende proteger *“productos para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello”*, que no se está engañando al público consumidor o induciéndolo a error porque conocen plenamente el nombre de su representada así como los productos que ofrecen a los consumidores; 2.- Que el análisis de la registradora es subjetivo y equivocado cuando indica que las palabras que contiene el signo poseen un alto nivel de complejidad que combinadas conforman un signo muy extenso y difícil de recordar, por lo que no son distintivas. 3.- En ningún artículo de la Ley de Marcas se establece que una marca por compleja o extensa se tenga que rechazar. 4.- El hecho de que se encuentre en idioma distinto al español tampoco es justificante para su rechazo, porque muchas marcas se inscriben no sólo en inglés, sino en muchos otros idiomas. 5.- La afirmación categórica de la Registradora de que el producto no es para bebés es una suposición que al darle veracidad sin corroboración, hace que el rechazo pase a ser subjetivo. Señala que la marca solicitada es distintiva y que puede gozar de protección registral para los productos que desea proteger en clase 03 internacional. Solicita se revoque la resolución apelada y se continúe el trámite de inscripción del signo solicitado.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“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.”

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 y 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 destacar los regulados en los literales g) y j):

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata (...)

El signo solicitado es de tipo denominativo y consiste en las palabras en inglés **“ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT”**, cuyo significado en español



según la traducción del solicitante es ADVANCING: avanzar, promover, fomentar, potenciar; THE: el, la, los, las; SCIENCE: ciencia, HEALTHY: saludable, sano, BABY: bebé, DEVELOPMENT: desarrollo, evolución, progreso, todo lo cual se entiende en español como “el avance de la ciencia para el desarrollo del bebé sano”. Se solicita para distinguir: “*productos para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello*”.

Nuestra normativa marcaría es clara en cuanto al registro de un signo y, de conformidad con esta, debe tener la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que se desean proteger .

Examinados los agravios del recurrente, se advierte que no lleva razón cuando indica que “*no se está engañando al público consumidor o induciéndolo a error*”. Contrario a lo que indica el apelante, el término “**ADVANCING THE SCIENCE OF HEALTHY BABY DEVELOPMENT**” es potencialmente engañoso. El signo propuesto, claramente en inglés o en su traducción al español refiere a productos relacionados directamente con la salud del bebé. No existe concordancia entre el signo propuesto y los productos que se solicitan proteger, aspecto sobre el que no ahonda el representante de la recurrente en sus agravios.

Sobre el tema de la marca engañosa el autor Manuel Lobato, indica:

(...) El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo (...) y no en relación con otro signo distintivo (...)

(...) la exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores (...) (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 1ª edición, Madrid, Civitas Ediciones, 2002, p. 253.)



Es importante mencionar que este Tribunal se ha referido al tema de la marca engañosa en varios de sus votos. Se citan al efecto los votos número 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo del 2009, 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto del 2011, 1054-2011 de las 9:05 horas del 30 de noviembre del 2016 y 26-2016 de las 13:30 horas del 26 de enero del 2016. De estos resulta importante destacar el voto 198-2011 que en lo que interesa expresa:

“En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso (...)

En este caso, el signo propuesto es susceptible de inducir a engaño o error, no se sabe si tiene la cualidad de ir dirigido al cuidado de bebés o si tiene ingredientes aptos para bebés, pero llevaría a pensar al consumidor medio algo en ese sentido, crearía una falsa expectativa. El signo que se pretende proteger no es potencialmente confuso en sí mismo sino, en relación o en concordancia con los productos que se pretenden proteger con él, es ahí donde hay que posicionarse en el lugar del consumidor medio.

En este tema, concurren distintos intereses a tutelar, como nos lo exponen los autores Kozolchyck, Boris y Torrealba, Octavio cuando refieren al principio de veracidad de la marca:

“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...) (KOZOLCHYK, Boris



y Octavio Torrealba Toruño, Curso de Derecho Mercantil, 2ª. Edición, San José, Editorial Juritexto, 1997, p. 213)

El significado al español del signo en estudio es “el avance de la ciencia para el desarrollo del bebé sano” y los productos a proteger no van dirigidos a bebés, de ahí que la marca pretendida resulta ser engañosa. Los agravios del recurrente no concuerdan con la doctrina en el tema, ni con los criterios que ha venido sosteniendo este Tribunal sobre el riesgo de confusión.

A criterio de este Tribunal el signo pretendido violenta el artículo 7, literales g y j, de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos, al no existir una clara concordancia entre el signo y los productos a proteger, lo que podría generar engaño y confusión en los consumidores.

Conforme con todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de junio de dos mil quince, la que debe confirmarse por los motivos expuestos en este voto.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos cincuenta y dos segundos del treinta de junio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma rechazando la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55