



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0883-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MINERAL THERAPY”

ST. IVES LABORATORIES, INC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-4376)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 169-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, 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 **ST. IVES LABORATORIES, INC** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Delaware 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de mayo de 2012, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MINERAL THERAPY**”,



en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Jabón, jabón medicinal o medicado, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites, cremas y lociones para la piel; jalea de petróleo; preparados para el cuidado de los labios; lana de algodón para uso cosmético; bastoncillos de algodón para uso cosmético; tejidos, toallas, toallas o toallitas impregnadas o pre-humedecidos con lociones para limpieza personal o cosméticas; mascarillas faciales; perfumería; desodorantes y antitranspirantes, ambos para uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para el afeitado; preparaciones de protección solar; cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“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 7 de agosto de dos mil doce, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **ST. IVES LABORATORIES INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Rodríguez Sánchez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) El signo presentado describe una característica del producto sobre el cual pretende proteger y distinguir, sin embargo, tal certeza no puede ser garantizada por el signo solicitado, ya que indudablemente en el mercado existen un sin número de productos de la misma naturaleza hechos a base de “MINERAL”. Productos que incluso son utilizados o implementados en la “terapia”, sin embargo, ello sería un servicio y no un producto, aspectos y consideraciones que conllevan indudablemente a ocasionar cierto grado de engaño al consumidor regular al momento de ver los productos en el comercio (...)*”.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente, por lo cual nos encontramos inhibidos para combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al



ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción del signo “MINERAL THERAPY”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “MINERAL THERAPY”, contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo*



son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “MINERAL THERAPY”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la **denominación objetada, descriptiva y calificativa de los productos que se pretenden proteger** y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Al ser la marca que nos ocupa del tipo denominativa se constituye en su factor preponderante, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “MINERAL TERAPIA” que es su traducción al español, resultando la frase que lo acompaña una descripción absoluta de características y cualidades del producto a proteger y distinguir con el signo propuesto sobre los otros de su misma especie. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o



servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Asimismo, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo los vamos a encontrar en productos iguales y similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad del signo que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (Ver Votos 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192 1282 y 1286 de 2011).

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo y calificativo de las características propias de los productos que se protegen y distinguen, además de carecer de



suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**MINERAL TERAPIA**”, para proteger y distinguir el producto ya indicado en la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ST. IVES LABORATORIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ST. IVES LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada. 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 REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55