

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0161-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “MENOS PESO MEJOR PIEL”
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 7879-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 371-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del veintiuno de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Muellerstrasse ciento setenta y ocho, trece mil trescientos cincuenta y tres, Berlín, Alemania, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de dos mil cinco, la señorita Katy Castillo Cervantes, mayor, soltera, asistente legal, vecina de Las Gravillas, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la

empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MENOS PESO MEJOR PIEL**”, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas, preparaciones hormonales, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades indicadas al inicio y en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de febrero de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el objeto de esta litis de un asunto de puro derecho, se prescinde del análisis de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La señorita Katy Castillo Cervantes, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MENOS PESO MEJOR PIEL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas, preparaciones hormonales.

El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza dicha solicitud, argumentando que la marca cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por ser una marca descriptiva, al aludir a la calidad de los productos que protege, al contener el vocablo “MEJOR”, que es un adjetivo calificativo e inducir a pensar al consumidor, que los productos que se brindan son los mejores, pudiendo no ser cierto, decisión que fundamenta en el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, en la apelación presentada en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, arguye que no hay relación entre la frase completa y los productos que pretende proteger la marca de fábrica y de servicio “**MENOS PESO MEJOR PIEL**”, por lo que no pueden considerarse como descriptivos, ya que no se deduce que defina los productos amparados, ni señala de forma directa e inequívoca una cualidad predominante, ni tampoco resulta descriptiva de la naturaleza y del uso a que se destinan esos servicios, lo que la convierte en una marca sugestiva, al estar formada por palabras propias del vocabulario general, que al ser utilizadas en forma conjunta, adquieren el carácter de novedosas y originales.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**MENOS PESO MEJOR**

PIEL”, conforme a lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

“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”.

La marca de fábrica y de comercio **“MENOS PESO MEJOR PIEL”**, apreciada en relación directa con los productos que pretende proteger y distinguir ya señalados, confiere cualidades que su uso dice producir, dentro de los de su género, comunicándole al público consumidor, un mensaje que podría resultar engañoso. Así entonces, el signo que pretende inscribirse aplicado a los productos que protege y distingue, puede provocar confusión y llevar al convencimiento del público consumidor, que los productos que se ofrecen son los que mejor mantienen la piel, no necesariamente siéndolo, toda vez que la irregistrabilidad de signos que estén contemplados en la prohibición contenida en el mencionado literal j) del numeral 7, tiene por fin el interés de los consumidores frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo a 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. Consecuentemente, la marca solicitada **“MENOS PESO MEJOR PIEL”**, se enmarca en la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 transcrito infra.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a 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”* De lo anterior se colige con suma relevancia que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad.

Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, y evitar que se provoque confusión. En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Así entonces, a efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral 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, a efectos de 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.

Bajo esta premisa, lo que debe ser objeto de constatación primordial, conforme a la ley de la materia, es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, por lo que el signo cuyo registro se requiere, debe poseer intrínsecamente esa condición para acceder al registro, según lo señala el inciso g) del numeral 7 de referida cita. Así las cosas, en el presente asunto el signo que se solicita inscribir resulta compuesto por cuatro vocablos, siendo todos ellos atributivos de cualidades, que le transmite al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los productos que protege, pudiendo provocar engaño, por lo que el signo propuesto “**MENOS PESO MEJOR PIEL**”, recae dentro de los supuestos del inciso g) del artículo 7

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**MENOS PESO MEJOR PIEL**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el producto en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su calidad de apoderado especial de la compañía **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su calidad de apoderado especial de la compañía **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



El que suscribe, Adolfo Durán Abarca, en calidad de Presidente a.i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que la M.Sc. Priscilla Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

- Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05