

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0898-TRA-PI

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

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3919-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 371-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del diecisiete de abril 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 diez horas, diecisiete minutos, siete segundos del treinta de julio 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 señal de propaganda “**CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE (DISEÑO)**”, en **clase 50** de la Clasificación Internacional, para “*Promocionar productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para*



bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, relacionada con la marca MEDIHEALTH, registro número 97151”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, diecisiete minutos, siete segundos del treinta de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Villanea Villegas**, en la representación indicada, impugnó la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

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 la Juez Díaz Díaz, 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, deniega la inscripción de la señal de propaganda solicitada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK**



CORPORATION, por considerar que contiene elementos literarios descriptivos y engañosos en relación con los productos que pretende promocionar, dado lo cual, transgrede lo dispuesto en el artículo 62 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las prohibiciones para el registro de este tipo de signos, en concordancia con los incisos d) y j) del artículo 7 de esa misma ley. Lo anterior en virtud que puede provocar engaño en el consumidor promedio, por cuanto al encontrarse en él los vocablos “CON-CIENCIA” y “DERMATOLOGICA”, así como la frase “PARA UNA PIEL SALUDABLE”, transmiten una idea muy clara de lo que se trata, otorgándole características especiales a lo que se desea promocionar, haciendo referencia directa a productos relacionados con la piel. No obstante, agrega el Registro *a quo*, ello no se apega a la realidad, porque lo que se pretende promocionar con la señal de propaganda propuesta son: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* y por ello puede producirse un evidente engaño.

Por su parte, la recurrente expresa en sus agravios que el rechazo de la señal de propaganda decretado por el Registro es infundado porque no la analiza como un todo, sino que la fracciona, basando sus argumentos en el análisis de una parte del signo únicamente. 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 y diferenciar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

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. 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.*

(...)



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...”

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 usada en el comercio y que lo describa o califique; o, cuando se refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido; o, cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. Por ello, esa **distintividad** debe ser de tal grado que obligue al consumidor a dirigir la atención sobre ese signo específico, en relación con los productos que distinga y 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.

En este mismo orden de ideas, las disposiciones relativas a las señales de propaganda, contenidas en nuestra Ley de Marcas establecen:

*“Artículo 61°- **Aplicación de las disposiciones sobre marcas.** Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.*

*Artículo 62°- **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:*

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley...”

Por lo expuesto, resulta claro entonces que al signo bajo estudio se le debe aplicar la normativa relativa a marcas que ha sido transcrita líneas atrás.



Dicho lo anterior, la mayoría de este Tribunal concluye que la expresión **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE”**, solicitada como señal de propaganda, no cumple con los tres elementos característicos de todo signo marcario, ya que, aunque si cumple con los requisitos de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, carece de distintividad, sobre todo al considerar que su marca relacionada es **MEDIHEALTH**, en Clase 05, por cuanto está compuesto de términos que caracterizan y describen lo que el consumidor debe de esperar de los productos que serán promovidos, porque da a entender que en éstos se han incorporado elementos de la ciencia dermatológica que permiten alcanzar una piel saludable, y en este sentido, efectivamente, puede provocar engaño en el consumidor.

Por todas las anteriores consideraciones, concuerda la mayoría de este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido que la marca resulta ininscribible, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d) y 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 diez horas, diecisiete minutos, siete segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto por mayoría 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, este Tribunal por mayoría 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 diez horas, diecisiete minutos, siete segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la señal de propaganda **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE (DISEÑO)”**. Se da por agotada la vía administrativa. **El Juez Suárez Baltodano salva el Voto**. 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

Roberto Arguedas Pérez

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0898-TRA-PI

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

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3919-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 11-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del catorce de enero dos mil catorce.

Corrección de oficio de error material cometido en el **Voto No. 371-2013** dictado dentro del presente expediente a las catorce horas con veinticinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

RESULTANDO

ÚNICO. Visto que en el **Voto No. 371-2013** se consignó que la decisión de declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, respecto de la solicitud de señal de propaganda denominada “***CON CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE (DISEÑO)***”, lo fue por mayoría, por cuanto supuestamente el Juez Suárez Baltodano salvaba su voto, se corrige error material contenido en dicho voto, toda vez que el mismo fue dictado por unanimidad.

CONSIDERANDO

UNICO. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error material cometido en el sentido de indicar que el **Voto No. 371-2013** dictado por este Tribunal Registral a las catorce horas con veinticinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece, se confirmó por unanimidad la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, diecisiete minutos, siete segundos del treinta de julio de dos mil doce.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los párrafos siete y ocho del **CONSIDERANDO TERCERO**, así como en el **POR TANTO**, del **Voto No. 371-2013**, dictado por este Tribunal a las catorce horas con veinticinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece, para que se lea correctamente que la resolución apelada fue confirmada en forma unánime por este Órgano Colegiado, por ello no deben leerse las frases “*la mayoría*”, “*por mayoría*” y “*El Juez Suárez Baltodano salva el Voto*”, contenidas en el relacionado Voto. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora