



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0029-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PURE HEALTH THE ULTIMATE IN SKIN HEALTH AND REJUVENATION “(DISEÑO)

PURE HEALTH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -2013-5797)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 406-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** quien es mayor, casado abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos treinta y tres novecientos treinta y nueve, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PURE HEALTH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos treinta segundos del veintiuno de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de julio de dos mil trece, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 03 para proteger y distinguir: “*Productos cosméticos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y nueve minutos treinta segundos del veintiuno de octubre de dos mil trece, 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 06 de noviembre de 2013, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **PURE HEALTH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 la Jueza Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo requerido, el literal 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 es engañoso, en relación a los productos que desea proteger en la clase 3 internacional solicitada y que el signo resulta ser genérico y carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, alega el apelante que la marca propuesta **“PURE HEALTH THE ULTIMATE IN SKIN HEALTH AND REJUVENATION The ultimate in skin health and rejuvenation“(DISEÑO)** es apta para ser protegida en la clase 3 para productos cosméticos. Que el signo solicitado es suficientemente distintivo en su visión en conjunto por lo cual no generará confusión ni engaño alguno para el consumidor, agrega que el signo se compone de elementos denominativos y gráficos que poseen colores vistosos y muy llamativos que en su totalidad quedan impresos en la mente del consumidor y hace que este recuerde con claridad, ya que combina distintivamente los elementos denominativos con un diseño que realza su presente, indica además que el signo solicitado se compone de suficientes elementos distintivos que no describen los productos o engañan al consumidor, sino que lo obligan a relacionar los términos que protege, a través de un distintivo juego de palabras, que dicha frase no resulta engañosa ni provoca confusión, sino simplemente es sugestiva de una de las propiedades de los productos o servicios que protege la marca solicitada .

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.**”* (agregada la negrilla)



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:

*“Artículo 7º- **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.”

A pesar de que la marca que nos ocupa es del tipo mixta, su factor preponderante es la parte denominativa, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**PURE HEALTH**”, que se traduce según el diccionario [Merriam-Webster Online](#) Palabra:“*pure* **Función: adjective** **Infexiones: purer; purest** **Uso: English word: puro**” y la palabra:” **health** **Función: noun** **Uso: Englisword: salud feminine**” en pura y salud para distinguir productos cosméticos, resultando esta 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 denominaciones tan fuertes y directas, rayan en lo **descriptivo** ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense, vea en estos términos la descripción de una característica del producto, y más aún, la descripción del producto promocionado o publicitado.



De acuerdo a lo expuesto 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 las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca 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.

De acuerdo con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva y sea engañosa

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En cuanto a la conformación del signo distintivo, resulta de importancia en el presente caso resaltar que al analizar la marca solicitada **“PURE HEALTH THE ULTIMATE IN SKIN HEALTH AND REJUVENATION The ultimate in skin health and rejuvenation”**(DISEÑO), en su integridad se constituye en un signo engañoso, se compone de términos descriptivos en relación con los productos a proteger, ya que los mismos son indicativos y descriptivos de las características de un producto, ya que refiere al término REJUVENATION (rejuvenecimiento) entendiéndose que los productos imprimen en la mente del consumidor que se trata de productos cosméticos para la piel y el rejuvenecimiento.

Respecto a los agravios del apelante relativos a que la marca es apta para ser protegida en la clase 3 para productos cosméticos, que es suficientemente distintivo en su visión en conjunto por lo cual no generará confusión ni engaño alguno para el consumidor Al respecto dichos agravios deben ser rechazados, toda vez que efectivamente considera este Tribunal que el



signo incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en los incisos g) y j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** como solicitante y apelante en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, ya que la marca solicitada no es distintiva en relación con los productos a proteger, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PURE HEALTH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos treinta segundos del veintiuno de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

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 interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PURE HEALTH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos treinta segundos del veintiuno de octubre de dos mil trece, 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55