



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0018-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “CARE PH7”**

**PURA VIDA LAURELES, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8487-2014)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 412-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del doce de mayo de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Mark Van Der Laat Robles**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-0018, en representación de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-406324, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, veintiséis segundos del trece de noviembre de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de octubre de 2014, el **Licenciado Mark Van Der Laat Robles**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“CARE PH7”** cuya traducción al castellano es **“cuidado ph7”**, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, treinta y dos minutos, veintiséis segundos del trece de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Van Der Laat Robles** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que el término *care*, que en español significa *cuidado*, es muy utilizado en las marcas de la clase 03, ya que estos productos se usan para el cuidado de la ropa, de los utensilios o el cuidado personal y por ello no le aporta distintividad alguna. En igual sentido las siglas *PH* corresponden a las palabras “potencial de hidrógeno” y se utilizan universalmente para referirse a la acidez o alcalinidad de las soluciones. En razón de ello, la marca también



resulta engañosa, porque aplicada a productos de aseo y belleza, hace relación a un pH que es neutro, dado lo cual es indicativa de una característica no establecida en la lista de productos a proteger, por ello el signo propuesto transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en sus agravios manifiesta que la marca “**CARE PH7**” cuenta con los elementos necesarios para su inscripción y para existir en el mercado sin provocar conflicto o confusión entre los consumidores. Afirma que actualmente existe gran cantidad de signos distintivos inscritos en Costa Rica que poseen medidas y otros términos universales como es el caso de “PH”, o fórmulas químicas como “H<sub>2</sub>O”, sin que por ello haya causado algún perjuicio, confusión o error, siendo que al denegarse su signo se estaría negando un derecho que si se concedió a otros titulares, dejando desprotegida a su representada. Agrega que la marca debe ser analizada como un todo y no separando sus términos en forma arbitraria como se hizo. Con fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita se declare con lugar su recurso, sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “...*Pueda causar engaño o confusión sobre*



*(...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(*...*) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)**

(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(*...*) *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 otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)**

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” **(Voto No 1054-2011)**



Traduce su marca el solicitante como “*cuidado ph7*”, lo cual aplicado a los productos expresados en la lista de protección, refiere en forma directa a productos para el cuidado personal y de la ropa, utensilios, etc., indicando específicamente que tienen un *ph7*. Tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, los términos “PH” son una medida de la acidez o alcalinidad de las disoluciones, cuya escala va de 0 a 14, en donde las que tengan un *ph* mayor a 7 son alcalinas y las que lo tengan menor son ácidas, siendo que el *ph7* es neutro. Por ello, acoge este Tribunal el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al significado de la marca.

De este modo, aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca “**CARE PH7**” para proteger *preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*, se hará creer al público consumidor que éstos tienen determinadas características, sea que son neutros, lo cual no necesariamente es cierto en este caso, y por ello deviene en engañosa. Además, carece de la distintividad necesaria, máxime que en este caso el signo no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso no es susceptible de registro, toda vez que violenta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con relación a los agravios, es importante señalar que las marcas se analizan caso por caso, no constituyendo otros registros fuente primaria para admitir o denegar otros, ya que cada uno lleva una calificación conforme el derecho marcario. En este sentido, la marca solicitada se califica tal cual es presentada, indicando a la parte que la misma se compone de dos palabras con una definición cada una y, en ningún momento, se hace una separación de ellas que no corresponda a la realidad, siendo el signo analizado en su conjunto, como indica el recurrente.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, veintiséis segundos del trece de



noviembre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Van Der Laat Robles**, en representación de **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, confirmando dicha resolución.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Van Der Laat Robles**, en representación de **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, veintiséis segundos del trece de noviembre de dos mil catorce, la cual se confirma denegando el registro del signo “**CARE PH7**”. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

    Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55