

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2014-0088-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio**

**JOHNSON & JOHNSON, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-8740)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 491-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de junio del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con domicilio en One Johnson & Johnson, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, seis segundos del doce de de diciembre del dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de octubre del dos mil trece, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello, bloqueadores solares y filtros solares, talco para el cuerpo, aceite para el cuerpo, bastoncillos de algodón, toallitas de limpieza para bebé, colonia para bebé.”

La representación de la empresa recurrente limitó la lista de productos mencionada, según consta a folio 8, en razón de la objeción dictada por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 11:47:15 horas del 17 de octubre del 2013, a: “productos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello, bloqueadores solares y filtros solares, talco para el cuerpo, aceite para el cuerpo, bastoncillos de algodón, toallitas de limpieza para bebé, colonia para bebé, todos los productos mencionados anteriormente para uso en bebés y niños”.

**SEGUNDO.** En resolución final de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, seis segundos del doce de diciembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución final supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las ocho horas, seis minutos, treinta y dos segundos del catorce de enero del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



**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 causen 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca de fábrica “**TRIPLE BABY PROTECTION (diseño)**”, en razón de que le atribuye características de superioridad en la calidad y función del producto de las cuales no puede darse certeza hasta tanto no se haga uso del producto, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 literal j).

El representante de la empresa recurrente alega en su escrito de agravios fechado catorce de abril del dos mil catorce, que presentó una restricción a la lista de productos, en donde se indicaba que todos los productos enunciados eran para uso exclusivo para bebés y niños. Sin



embargo, una vez hecha la restricción de conformidad con lo que indicaba la prevención de fondo de la Oficina de Registro, y habiendo cancelado la suma adicional de \$25, el Registro de Marcas rechaza de plano la solicitud, al considerar que el carácter del signo no va a desaparecer con solo limitar las lista de productos, ya que el carácter engañoso va más allá al atribuirle características propias, directas y superiores en la calidad que tienen relación con la función del producto. Por lo que si esa es la afirmación del Registro, entonces para qué una prevención en la que se sugiere que como la lista de productos no indica que va dirigido a bebés o niños, puede causar confusión, con la consiguiente decisión su representada restringe la lista basados en la indicación registral, y posteriormente argumentar que tampoco es suficiente esta restricción.

Resalta que la marca al poseer los términos “TRIPLE BABY PROTECTION (diseño)”, debe atenderse que la combinación de estos elementos en la forma como lo ha hecho la solicitante es innovativa junto con el diseño que le acompaña, ya que no ha sido presentada de esta forma al público consumidor. La combinación de palabras como sucede en el presente caso, forma una marca de fantasía. Por lo que no se puede aceptar el razonamiento de la Oficina de Marcas, en el entendido de que es engañoso, y que los consumidores al observar la marca “TRIPLE BABY PROTECTION” estarán imaginado una protección más allá de lo que lógicamente pueden tener los productos. Sería tan absurdo como pensar que una marca como “ENSURE”, que se encuentra inscrita en Costa Rica, y que significa “PROTEGERSE” puede o no tener la característica de proteger bebés o adultos mayores que se les receta este complemento alimenticio. Para lo cual se cita el Voto No. 270-2005 de las 9 horas 30 minutos del 17 de noviembre del 2005.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Antes de entrar a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, nos referiremos al carácter engañoso atribuido por el Registro de la Propiedad Industrial al signo presentado para registro.

La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“[Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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.]”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:



“[Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la manera en que el signo se propone entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo pretendido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a

un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe otro medio de plantearlo en esta sede.

Entonces, si vemos que la marca de fábrica pretendida **TRIPLE BABY PROTECTION (diseño)** es para proteger “productos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello, bloqueadores solares y filtros solares, talco para el cuerpo, aceite para el cuerpo, bastoncillos de algodón, toallitas de limpieza para bebé, colonia para bebé, todos los productos mencionados anteriormente para uso en bebés y niños” en clase **3** de la Clasificación internacional de Niza, no resulta engañosa, ya que los productos a proteger son para bebés que ofrecen protección, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y el producto que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente.

Siendo, que a un nivel lógico la relación propuesta signo-producto no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley

**QUINTO.** La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:



“[la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos.]”

**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 254.**

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“[Artículo 7.- 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.” (destacado en negrita no es del original).

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>



Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso **“TRIPLE BABY PROTECTION (diseño)”** es un signo que contiene palabras en idioma inglés, que traducido al español significa **“Bebé Triple Protección”**, expresión transparente que el consumidor claramente la entenderá como que los productos que protege son de triple protección, y se acompaña de un diseño que refiere a una figura geométrica. Vemos así, que la marca que pretende registrar es meramente descriptiva de productos que son para bebés y dan protección, siendo que el término triple calificador de protección lo que indica es que la protección es tres veces más fuerte-mayor, que de forma exclusiva describe una característica, para productos de bebé que ofrecen protección por lo que es genérica.

De esta forma, en lo que corresponde a la parte denominativa de la marca que es la más importante porque el consumidor se referirá a ella por dicho elemento, tenemos que la misma meramente describe que el producto es para bebés y da una protección que se puede considerar triple, es decir una protección con una característica dada, elementos entonces que no se



diferencian de los que otro competidor pueda ofrecer, sea protección para bebés, con una característica de ser triple. De esta forma el signo propuesto en la parte denominativa carece de distintividad frente a otros competidores por limitarse a describir una característica a esperar del producto, sea que de una protección triple. El signo además está compuesto por términos sobre los cuales no se puede dar exclusividad en perjuicio de otros competidores por ser genéricos, como lo son el concepto de “protección triple” y la palabra “baby” que se refiere al mercado meta “bebés”. Se violenta así el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por no presentar el signo distintividad que permita diferenciarlo del de los competidores.

En razón de lo expuesto, se estima que el signo propuesto no es factible de registro por razones intrínsecas. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, seis segundos del doce de diciembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TRIPLE BABY PROTECTION**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, seis segundos del doce de diciembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TRIPLE BABY PROTECTION**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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*



## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**