



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0235-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ (DISEÑO)*”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10112)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 726-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, actuando como representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de noviembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ (DISEÑO)***”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Productos de tocador, a saber, preparaciones para el cuidado y limpieza de la piel y del cabello, talco para el cuerpo, toallitas de limpieza para bebé, todos para uso en bebés, niños y adultos*”.



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

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar el registro de **“TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ”** por considerar que carece de distintividad, ya que se compone de términos descriptivos, que atribuyen ciertas características de superioridad; en cuanto a la calidad, efectos y destinatario final, a los productos que se desea proteger, transgrediendo así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que: *“...El hecho de reunir varios términos de uso común, para crear una marca que se va a relacionar con productos propios de la clase 03, hacen aun más llamativa y novedosa la marca “TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ”, y a contrario sensu no se está dando una característica de ventaja o de supremacía respecto a los demás competidores...”* Afirma que la marca es novedosa porque no ha sido presentada en el mercado para productos propios de la clase 03 y que el hecho de utilizar la combinación de los términos *“TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ”*, la constituye evidentemente en una marca de fantasía. Agrega que el signo no es descriptivo ni carece de novedad respecto de los productos que desea proteger, ni se trata de términos genéricos. En virtud de dichos argumentos, solicita sea revocada la resolución que apela y se continúe con el trámite del registro presentado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de otros.

Es por ello que la distintividad es considerada 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 los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. De este modo, es esta una condición primordial para que un signo se pueda registrar, además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea las causales intrínsecas y extrínsecas.



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 similares o que puedan ser asociados y que hayan sido puestos a su disposición en el comercio. Estas causales intrínsecas de irregistrabilidad se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas. Dentro de ellas nos interesan, en este caso, las establecidas en los incisos d), g) y j), las cuales disponen que una marca es inadmisibles cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte *descriptiva* de alguna de sus características, que su uso resulte en *una designación común* o usual de lo que protegen, o cuando pueda causar *engaño* o confusión respecto de la naturaleza, las cualidades, o alguna otra de sus características.

En el caso bajo estudio, lo que se pretende proteger y distinguir son *productos de tocador, para bebés, niños y adultos*, específicamente para el *cuidado y limpieza de la piel y el cabello*. Así, al aplicar el signo propuesto **“TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ”** a los artículos indicados, es evidente la alusión a que éstos favorecen o resguardan de peligros, a la piel y el cabello de los bebés, con mayor eficiencia, con mejor efecto o “tres veces más” que los otros de esta misma naturaleza que han sido puestos en el mercado por otros competidores, con lo cual el signo se torna en descriptivo de sus propiedades. Y siendo que esta es una característica de la cual no puede tenerse certeza, aunado a que los términos que conforman la marca son de uso común y hacen mención directa a productos para bebés, es que el signo resulta también engañoso. Bajo esta condición, es evidente la ausencia de esa característica esencial para proceder a la registrabilidad, cual es la distintividad.

Por lo expuesto, no lleva razón la parte apelante al señalar que el signo propuesto es de fantasía, lo cual no es cierto, por cuanto es claro el significado que tiene. Asimismo, cuando afirma que no describe características del producto, lo cual se debe analizar a la luz de los



términos que lo conforman y sobre que sí es distintiva, si se confrontan esos términos se puede observar que son del lenguaje común, lo que lo hace carente de esa característica, y por ello no son de recibo sus agravios.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio sostenido por el Registro en la resolución recurrida, al encontrar que la misma se encuentra conforme a derecho y por ello toma la decisión de confirmarla, al considerar que el signo **“TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ”** son palabras de libre disposición que se utilizan en el mercado.

Consecuencia de las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la que en este acto 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo 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 Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos, treinta y seis segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se



deniegue el registro del signo solicitado ***“TRIPLE PROTECCIÓN PARA EL BEBÉ (DISEÑO)”***. 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



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55