



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0313-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LA ROCHE- POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE**

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-8051)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 836-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas del tres de noviembre de dos mil quince

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:00 horas con 05 minutos 02 segundos del 19 de enero de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de setiembre de 2010, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE** de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **LA ROCHE- POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE** en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“perfumes, aguas de tocador; geles, sales*



para el baño y para la ducha no para propósitos médicos; jabones de tocados; desodorantes para el cuerpo; cosméticos a saber cremas, leches, lociones, geles y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; preparaciones para cuidarse el sol (productos cosméticos); preparaciones de maquillaje; champúes; geles; rociadores, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello; fijadores para el cabello; preparaciones para el ondulado permanente del cabello y preparaciones para el rizado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal ”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las 10:00 horas con 05 minutos 02 segundos del 19 de enero de 2011, 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 31 de enero de 2011, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

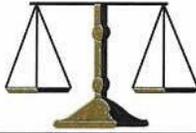


SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer:

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7º y párrafo final de dicho articulado de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer:

“(...) En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no se constituye en un término de fantasía al estar referido a un producto determinado, por la que contraviene la norma que establece que cuando la marca consista en un signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto, el registro sólo será acordado para este producto, por lo que se puede causar engaño o confusión al consumidor por la naturaleza de los productos a proteger en clase 3 internacional; de ahí que se transgrede el artículo séptimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ...”.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Órgano **a quo** no se encuentra a derecho, la parte en su escrito de agravios indica que no es acertado el razonamiento de la registradora por cuanto el término “dermatologíque” no es un producto, ni se llama así en la vida cotidiana a ningún producto en específico señalando que entre los consumidores que adquieren productos propios de la clase 3 de la marca “La Roche Posay Laboratoire “ están conscientes de que sus productos van a proteger su piel . Agrega que el signo “La Roche-Posay XY” se encuentra inscrito desde el 14 de julio de 2008 para proteger los mismos productos en la clase 3 internacional siendo que los consumidores tienen perfectamente identificada la marca y la asocian correctamente con la empresa, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no causa confusión ni engaño, además de poseer la suficiente aptitud distintiva, además de que no contiene en su composición adjetivo alguno, y menos a aún un adjetivo calificativo, siendo una marca de fantasía respecto de los productos que pretende proteger en su porción **“La Roche Posay”** pues, al no tener significado alguno no hace alusión directa o indirecta a tales productos; Asimismo que el término **La Roche Posay** resulta ser la parte esencial de la denominación y el término Laboratoire resulta ser un término secundario, siendo el signo en su conjunto, suficientemente distintivo.

A criterio de este Tribunal la marca de fábrica y comercio solicitada **“LA ROCHE- POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE”** para proteger y distinguir en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, *“perfumes, aguas de tocador; geles, sales para el baño y para la ducha no para propósitos médicos; jabones de tocados; desodorantes para el cuerpo; cosméticos a saber cremas, leches, lociones, geles y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; preparaciones para cuidarse el sol (productos cosméticos); preparaciones de maquillaje; champúes; geles; rociadores, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello; fijadores para el cabello; preparaciones para el ondulado permanente del cabello y preparaciones para el rizado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal ”* debe permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado por el apelante, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:00 horas con 05 minutos 02 segundos del 19 de enero de 2011, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. 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, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:00 horas con 05 minutos 02 segundos del 19 de enero de 2011, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55