



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2013-0266-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “CELLULAR ANTI-AGE (Diseño)”**

**BEIERSDORF AG, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11106-2012)**

**Marcas y Otros Signos.**

***VOTO No 928-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.***

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-840, en su condición de apoderado especial de **BEIERSDORF AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, trece minutos, cinco segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 2012, el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en la condición indicada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CELLULAR ANTI-AGE (Diseño)**”, cuya traducción es “**CELULAR ANTI-EDAD**”, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza para combatir el envejecimiento*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, trece minutos, cinco segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción del signo propuesto.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, el **Licenciado Peralta Volio** presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, al considerarla inadmisibile por razones intrínsecas, por cuanto en ella se incluyen términos que atribuyen cualidades o características que pueden o no presentar los productos que se pretende proteger, por ello carece de la distintividad necesaria en relación con los mismos, dado lo cual puede causar



confusión en el consumidor, siendo de tal manera que la marca propuesta transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d), g) y j).

El apelante, inconforme con lo resuelto manifiesta que el criterio del Registro para rechazar la marca propuesta es incorrecto, por cuanto el distintivo lo que hace es evocar que los productos identificados sirven para mejorar el aspecto de la piel. Agrega que tampoco es engañoso porque existe correlación entre los productos amparados y el signo solicitado. En razón de dichos alegatos solicita se autorice continuar con el trámite de su solicitud.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Observa este Órgano Superior que en la resolución recurrida se enumera el último CONSIDERANDO como VII, cuando en realidad el que corresponde, de acuerdo a la numeración que se ha seguido, es el número VIII. Asimismo, en dicho considerando se indica que el rechazo del signo solicitado se fundamenta en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando en realidad, de conformidad con todo lo desarrollado en los Considerandos que le preceden, es evidente que la denegatoria de inscripción del signo propuesto, lo es de conformidad con lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de dicho cuerpo legal. En razón de ello, procede este Tribunal a rectificar ambos errores venida en Alzada.

Una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo y diferenciarlo.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.



Precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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 interesan para este caso en concreto:

*“Artículo 7º- **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.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, es decir cuando lo describa, o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Aplicado lo expuesto a este caso en concreto, vemos que se solicita el registro como signo marcario **“CELLULAR ANTI-AGE (Diseño)”** que significa **“celular anti-edad”**; pretendiendo proteger y distinguir preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza para combatir el envejecimiento. Es por ello que, resulta claro para esta Autoridad de Alzada, que el consumidor sin mucho esfuerzo entenderá que se trata de un producto para



el tratamiento y la prevención del envejecimiento a nivel celular. De tal forma, la marca es únicamente descriptiva de cualidades que puede esperarse, tengan los productos.

Dicho lo anterior, advierte este Órgano de Alzada que el signo propuesto no tiene ningún elemento que le dé distintividad respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, caracterizándolos como idóneos para prevenir el envejecimiento a nivel de las células de la piel, o sea que es anti-edad. El signo buscaría monopolizar términos genéricos descriptivos en perjuicio de los competidores que ofrecen tratamientos anti-envejecimiento a nivel celular en la piel y además no es suficientemente distintivo para diferenciar estos productos de los de la competencia con cualidades similares, por lo que violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las indicadas razones, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de **BEIERSDORF AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cinco segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece, la cual 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de **BEIERSDORF AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



quince horas, trece minutos, cinco segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**CELLULAR ANTI-AGE (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