

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0374-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

MARÍA ALEJANDRA MARÍN VÉLEZ., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-522

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



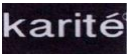
VOTO 0505-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecisiete minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María Alejandra Marín Vélez**, de nacionalidad colombiana, cédula de residencia permanente en Costa Rica número 117000853231, vecina de Barrio El Molino Cartago, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:43 horas del 20 de agosto de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de enero de 2021, la señora **María Alejandra Marín Vélez**, en su condición personal, solicitó la inscripción del signo  como marca de comercio para proteger y distinguir: cosméticos,

productos de cuidado personal y artículos de belleza, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

Mediante resolución final dictada a las 11:39:43 horas del 20 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada porque el signo resulta falto de distintividad, lo que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).


Inconforme con lo resuelto, la señora **María Alejandra Marín Vélez**, apeló por considerar que el nombre KARITÉ es lo suficientemente distintivo y que cualquier consumidor promedio lo asociará de forma inmediata con las distintas líneas de productos de skin care, cosmetología y cuidado personal, de gran venta y que además dentro de sus preparaciones contienen el ingrediente en cuestión, por lo que no es engañosa. El nombre pretendido no carece de distintividad porque al verlo o escucharlo, de forma inmediata, se le relaciona con la industria de la cosmetología y cuidado personal.

Aduce, que la marca debe analizarse en su concepto global y absoluto, lo que permite determinar que cuenta con suficiente distintividad, y no genera engaño o confusión. Asimismo, señala que la marca solicitada es una palabra en francés por lo que es de fantasía.

No es de recibo se califique su marca como carente de distintividad cuando la legislación costarricense tiene un vacío legal sobre ese concepto, que permita determinar de forma objetiva y sin sesgos la calificación de una marca que se pretende inscribir.

Además, indica que la marca solicitada cuenta con notoriedad y posicionamiento suficiente por lo que es claramente identificable y puede coexistir incluso con otras. Esta notoriedad debe ser analizada según establece el artículo 45 de la Ley de marcas. La marca ha sido comercializada en nuestro país y es ampliamente promocionada a través de las plataformas de Instagram y Facebook, entre otras, de ahí deviene la importancia de su inscripción. La presentación de cada producto hace que se asocie su nombre “Karité” directamente con la gran línea de cosmetología y de maquillaje, lo que denota distintividad sobrevenida y notoriedad. Adjunta imágenes.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho de interés para la resolución del presente caso, que la marca solicitada  sea notoria o posea distintividad sobrevenida.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Las objeciones a la inscripción por razones intrínsecas derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicios con relación a situaciones que impidan su registro, sea por la existencia de otros productos similares con los cuales pueda ser asociado, o porque el signo no contiene suficiente aptitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo en el mercado de manera eficaz.

Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa señalar lo que disponen los incisos g) y j), los cuales señalan:

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

[...]

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

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.

[...]

Conforme a estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engaño.

Así las cosas, estima este Tribunal que de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional, cosméticos,

productos de cuidado personal y artículos de belleza, ya que dicha marca como puede apreciarse está conformada por la palabra **KARITÉ**, que según se desprende de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Vitellaria_paradoxa:

El **karité** (**Vitellaria paradoxa**) es un árbol de hasta 15 metros de altura de las sabanas arbóreas del oeste de África. El nombre de **karité** significa *árbol de mantequilla*. Este árbol puede vivir hasta tres siglos y el diámetro del tronco puede medir hasta un metro.

Tradicionalmente en África Occidental, sus frutos se llaman nueces, estos frutos son drupas carnosas con una almendra de cáscara fina. Se obtiene, tras ebullición y triturado de estas almendras, una grasa vegetal llamada manteca de karité. [...] Se conoce sobre todo a esta grasa por sus propiedades hidratantes por lo que es utilizada en la composición de numerosos preparados de la industria cosmética. [...] (Lo subrayado no es del original)

De manera que partiendo de la definición de la palabra **KARITÉ**, esta refiere a una grasa-manteca-crema, que posee propiedades y beneficios que es utilizada en la cosmética como un hidratante, por lo que es conocido por el destinatario regular de los productos cosméticos, de cuidado personal y artículos de belleza, de ahí, que podríamos decir, que el signo **KARITÉ** en relación a los productos a distinguir en clase 3, resulta un término genérico y de uso común, claramente comprensible e identificable, utilizado habitualmente en el comercio para ese prototipo de productos, que buscan mejorar el aspecto facial como corporal, por ello, el signo propuesto no puede considerarse distintivo, dado que, no posee la capacidad necesaria para identificar los productos y distinguirlos de los de su competencia, por ende, es inadmisibles su inscripción registral por razones intrínsecas de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marca, tal y como de esa manera lo

determinó el Registro de instancia, y es criterio que comparte este Tribunal.

A la luz de lo anterior, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 13-P-97, Quito, 6 de febrero de 1998, que: “La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto, este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.” De modo tal, y partiendo de lo que señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el signo propuesto para registro debe ser distintivo en sí mismo y por otra parte, debe ser diferenciable de otros signos que distinguen productos o servicios similares en el mercado, situación que no sucede con la marca **KARITÉ** solicitada, en el sentido, que esta con relación a los productos que pretende su protección en clase 3 de la nomenclatura internacional, como puede apreciarse guarda una relación muy pronunciada, lo que le resta carácter distintivo al signo.

Así las cosas, al apreciar el signo solicitado **KARITÉ**, tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que la palabra **KARITÉ** se utiliza en el mercado para referirse a un tipo de producto específico y así será percibido por el consumidor, quien asumirá de manera directa que el producto que se pretende proteger es **KARITÉ**, o podría pensar que dichos productos son hechos a base de karité, y en el caso particular como puede observarse, los productos que pretende proteger en clase 3 de la nomenclatura internacional a saber, cosméticos, productos de cuidado personal y artículos de belleza, el listado de productos no se hace alusión al producto karité, lo que lleva a engaño o confusión a los consumidores, específicamente, en lo relativo a la naturaleza de los productos, por lo que el signo propuesto transgrede el inciso j), del artículo 7 de la Ley de marcas. Por lo que considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa

apelante, cuando afirma en sus agravios que la denominación KARITÉ no resulta engañosa, debe recordar la apelante que el análisis de un signo se debe realizar tal cual consta en la solicitud realizada.

Con relación a lo anterior, debe tenerse claro que uno de los principales objetivos que establece nuestra Ley de marcas es la protección al consumidor, lo que obliga que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que puedan conducir a engaño o confusión, tal y como sucede en el presente caso, respecto a las expectativas de los productos. No debe registrarse el signo que lleve a engaño o confusión al destinatario de los productos, esto en pro de los intereses del consumidor.

En lo concerniente a los signos engañosos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 3 de junio de 2019, Proceso 59-IP-2019. Interpretación Prejudicial).

De la jurisprudencia citada, se desprende que el engaño no se produce por el signo en sí mismo sino con relación a los productos que distingue, en el presente caso, a la luz de esta jurisprudencia, podríamos decir, que el signo solicitado en relación a

los productos puede llevar a engaño o confusión a los consumidores, debido que karité, como se indicó anteriormente, es una grasa-manteca-crema, que se emplea en la cosmética para hidratar la piel, y en el listado a proteger en clase 3 de la nomenclatura internacional, como se indicó, no se incluye o bien no se hace referencia al producto karité, situación que crea en la mente del consumidor-destinatario de los productos una idea falsa o bien equivocada de la naturaleza de los productos, por lo que estima este Tribunal que el distintivo propuesto no cumple con la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, cual es la de ser lo suficientemente distintivo o susceptible de identificar los productos a los que se aplique frente a los de su misma especie o clase, en el mercado, no cumpliendo así, con el presupuesto indispensable “capaz de distinguir”, que dispone el artículo 2 y 3 de la Ley de marcas.

Respecto al agravio que plantea la apelante sobre que el signo no carece de distintividad, ya que al verlo o escucharlo de forma inmediata se relaciona con la industria de la cosmetología y cuidado personal, es justo esa característica la que hace a la marca engañosa, es un término que no pasa desapercibido a los consumidores, en el sentido que este puede idear en su mente que los productos de la clase 3 de la nomenclatura internacional, a saber, cosméticos, productos de cuidado personal y artículos de belleza, son elaborados a base de karité.

En cuanto al agravio de que la marca debe analizarse en su concepto global y absoluto como se pretende inscribir, lleva razón la apelante, y así se ha hecho en el presente caso, y producto de ese examen se determina que el distintivo marcario presenta una situación de carácter intrínseco en relación con los productos a proteger, por lo que el signo no es registrable por caer en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en los incisos g) y j) de la Ley de

marcas.

Con relación al agravio que plantea la recurrente, en cuanto que la marca solicitada Karité es de fantasía porque es una palabra en francés, no lleva razón la apelante dentro del citado extremo, debe recordar la parte que un término de fantasía es creado por su titular, en general no existen en ningún idioma, e incluso no es común que exista antes de su creación. Por ello conlleva una alta inversión para posicionarla en el mercado, y en razón, de esto merecen una mayor protección. Por ejemplo, Xerox para fotocopadoras.

Corolario de lo anterior, no podría considerar este Tribunal de manera alguna que el denominativo empleado **KARITÉ**, sea una creación de fantasía, dado que se trata de una palabra que tiene significado propio y característico de un producto, el cual funciona como un hidratante o ingrediente en el prototipo de productos que pretende proteger, por consiguiente, la marca propuesta para registro no goza de poder distintivo.


En lo que respecta al agravio que expone la representación que su marca está dotada de notoriedad, y goza de distintividad sobrevenida, y para ello, aporta prueba. Al respecto, cabe indicar a la recurrente que la prueba que presenta a los autos a efecto de demostrar que la marca es notoria, o bien goza de distintividad sobrevenida, visible a folios 30 a 33 del legajo digital de apelación no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido, que las pruebas no están certificadas, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta, asimismo se extraña la constancia mencionada en la prueba documental ofrecida, por lo que el catálogo digital cuyo enlace se aporta, no es prueba suficiente, conforme a la ley, como para hablar de notoriedad ni de distintividad

sobrevenida.

Así las cosas, con fundamento a las citas legales y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo carece de capacidad distintiva y es engañoso, y por ello, no es factible su inscripción, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora María Alejandra Marín Vélez, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **María Alejandra Marín Vélez**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:43 horas del 20 de agosto de 2021, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio , en clase 3 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal,

sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00:41:53

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

MARCA ENGAÑOSA

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55