
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0439-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: "UV FACE SPECIALIST"

BEIERSDORF AG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-5235)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0002-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del diez de enero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG.**, organizada y existente conforme las leyes de Alemania, domiciliada en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:32:58 del 11 de octubre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **BEIERSDORF AG.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: "**UV FACE SPECIALIST**" para proteger y distinguir en clase 3: cosméticos no medicados; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones no medicadas para el cuidado del sol.

Mediante resolución de las 09:32:58 del 11 de octubre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y transgredir el inciso c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, apeló la resolución e indicó en sus agravios que el criterio del Registro de primera instancia es incorrecto por cuanto el signo en su conjunto es registrable y reúne los requisitos necesarios para tal efecto, por lo que solicitó reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos c), g) y d) del artículo citado, los cuales señalan:

Artículo 7- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas**. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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 no tenga suficiente aptitud distintiva, cuando esté conformada por elementos de uso común o bien, engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (Chijane, Diego (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor

de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, Mauricio (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México: Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta a la frase “**UV FACE SPECIALIST**”, es claro que es atributiva de cualidades, compuesta por las letras **UV** que son conocidas de manera popular para denominar a la radiación ultravioleta (ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta) y además por las palabras en inglés, **FACE SPECIALIST** que traducidas al español significan “especialista en rostro”, lo que claramente describe cualidades del producto, a saber especialistas en el cuidado del rostro y protección solar; por lo que respecto de los productos que se pretenden proteger con el signo, la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en los incisos c), d) y g) del artículo 7 antes citado, por cuanto no tiene distintividad y además incurre en la prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, al describir cualidades de los productos, como es la protección contra los rayos ultravioleta, sin ningún otro elemento en el conjunto que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción.

El signo pedido utiliza términos descriptivos directos “**UV FACE SPECIALIST**” que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de productos para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos.

Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registro; es necesaria la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

Por consiguiente, no se trata de una marca evocativa o sugestiva, en tanto la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la propuesta “**UV FACE SPECIALIST**”, no presenta esa característica, porque muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse; de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo, está compuesto por palabras de uso común y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

En conclusión, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 3 para proteger y distinguir: cosméticos no medicados; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones no medicadas para el cuidado del sol, al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos c, d y g del artículo 7) de la Ley de marcas, debido a que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución

final venida en alzada, de las 09:32:58 del 11 de octubre de 2021, la cual se confirma para denegar la inscripción del signo “**UV FACE SPECIALIST**”, en clase 3 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:32:58 del 11 de octubre de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74