

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0406-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO

Active Oil-Control Technology

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-3164

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0499-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:00:38 horas del 8 de agosto de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Sáenz Quesada, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **ACTIVE OIL-CONTROL TECHNOLOGY**, para distinguir en clase 3 productos cosméticos, cremas y lociones, aceites de tocador, productos cosméticos para el cuidado de la piel, sueros faciales de uso cosmético, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites, cremas y lociones para la piel, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, preparaciones para el cuidado de los labios, mascarillas de belleza, paquetes para limpieza facial, productos cosméticos para el cuidado y mejoría del aspecto de la piel, todos los anteriores productos contienen una tecnología activa de control de óleo, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro el 20 de junio de 2022.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consiste en su totalidad en una frase descriptiva de características en relación con los productos, y además carece de aptitud distintiva, artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Sáenz Quesada lo apeló y argumentó:

1. En auto de prevención el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que el signo podría causar engaño en relación con las características de los productos ofrecidos, ya que, su traducción “tecnología activa de control de óleo” podría hacer pensar que los productos poseen dicha tecnología, cualidad que no se indica en la lista de productos; adicionalmente se indicó que el signo carece de aptitud distintiva.

En virtud de la contestación a la prevención, su representada solicitó delimitación de la lista de productos, indicándose que **todos los anteriores productos contienen una tecnología activa de control óleo**. En dicha contestación se argumentó que la delimitación le permite la inscripción registral.

2. La denegatoria adolece de errores los cuales le ocasionan a su mandante un considerable daño, máxime que los argumentos en que se apoya dicha resolución contrarían lo que establece la Ley de marcas, así como la jurisprudencia emitida por el Tribunal, doctrina y el derecho comparado.

3. La marca ACTIVE OIL-CONTROL TECHNOLOGY no debe ser interpretada como carente de aptitud distintiva para acceder al mercado nacional. La parte denominativa está compuesta de una combinación de palabras que la vuelven particular y original, a pesar de que dichas palabras, aisladamente, son términos de uso común.

4. La solicitud en análisis no se compone de términos de fantasía, pero esto no debe significar que es un signo genérico y descriptivo, ya que se estaría realizando un fraccionamiento de la marca y no se estaría viendo en su conjunto, como lo exige el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

5. La marca es evocativa, ya que el consumidor de los productos ofrecidos tendría que realizar una labor intelectual para crear una relación entre el signo y los productos, ya que por medio de este no se puede responder a la pregunta ¿qué es? al no dar a entender sobre el tipo de producto que distingue, cosméticos, cremas, lociones y demás productos solicitados.

6. Refiere a una serie de marcas registradas en clase 3 que comparten términos similares a los de la marca solicitada, pero que no fueron considerados carentes de aptitud distintiva como en el presente caso, utilizan términos que podrían causar engaño al consumidor. Estas marcas son: ACTIVE NATURALS, registro 173254, clase 3, GUARANA ACTIVE, registro 154289, clase 3, YOUTHGEN TECHNOLOGY, registro 218818, clase 3, y ONE/OFF COLOR TECHNOLOGY, registro 294468, clase 3.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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. El artículo 7 de la Ley de marcas establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas de la relación existente entre el signo propuesto y el listado de productos y servicios. En sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo cuando consista: “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;*” y “g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

El signo solicitado se conforma de la expresión **ACTIVE OIL-CONTROL TECHNOLOGY**, que se traduce como “tecnología de control de aceite activo”, que vista en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor la idea

de que los productos a distinguir presentan la característica de poseer una tecnología que controla la grasa (cebo) en el cutis, piel y labios, siendo el signo únicamente descriptivo al atribuirle tal características, sin que haya otros elementos que le aporten aptitud distintiva al conjunto, estando frente a la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Además, el signo carece de aptitud distintiva, debido a que las palabras que lo componen dan al consumidor la idea directa sobre qué es el producto, claramente comprensible e identificable, por lo que también le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto a los agravios referidos a que la marca no es engañosa, es importante resaltar que el Registro de la Propiedad Intelectual dejó de lado tal impedimento, por lo que no nos referiremos a ellos.

En cuanto al agravio sobre que la denegatoria adolece de errores los cuales le ocasionan a su mandante un considerable daño, no lleva razón la recurrente debido a que, del contenido de la resolución impugnada, puede observarse que la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual está motivada en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas que prohíben registrar signos descriptivos carentes de aptitud distintiva, con el fin de promover la sana competencia del mercado y la protección a los intereses del consumidor.

La denegatoria de la solicitud la comparte este Tribunal, ya que el acceder al registro de un signo de carácter descriptivo estaría permitiendo a un empresario monopolizar en el mercado términos de uso común necesarios para el resto de los competidores del sector, y que en su conjunto no reviste aptitud distintiva alguna. Además, no es

posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva de características de los productos.

No estamos frente a una marca evocativa como lo pretende la apelante, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un proceso intelectual para descifrar el concepto, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar. La denominación ACTIVE OIL-CONTROL TECHNOLOGY no posee esa característica, ya que a pesar que se encuentra en idioma inglés, presenta una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión por parte de los destinatarios de los productos, es un signo descriptivo que informa directamente que los productos a proteger presentan la característica de poseer una tecnología de control de aceite activo, sin poseer otros elementos que le otorguen aptitud distintiva.

Acerca del agravio sobre que la solicitud marcaría en análisis no se compone de términos de fantasía, lleva razón la apelante, además, es importante mencionar que el Registro en ningún momento refiere a que la marca propuesta sea de fantasía, por el contrario, determinó que vista en su conjunto es descriptiva y carente de aptitud distintiva.

Con relación al agravio en el que se señala la existencia de una serie de marcas registradas en clase 3 que comparten términos similares a los de la marca solicitada, pero que no fueron considerados carentes de distintividad como el presente caso, es importante indicar que cada solicitud debe ser analizada con independencia de las marcas ya registradas, esto debido a que cada signo que ingrese a la corriente registral lleva su propio proceso de calificación conforme al artículo 7 y 8 de la Ley de marcas.

Por los argumentos expuestos, considera este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, siendo lo procedente confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Fabiola Sáenz Quesada representando a **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.AB. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:00:38 horas del 8 de agosto de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose el signo solicitado. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 08:51 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 03:17 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 10:23 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 11:10 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 12:57 PM

Guadalupe Ortiz Mora