
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0438-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO **Supermint**

DOTERRA HOLDINGS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2022-4235)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0526-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y seis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María del Rocío Quirós Arroyo, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0871-0341, apoderada especial de la empresa **dōTERRA HOLDINGS, LLC.** organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliado en 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:21 del 11 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de mayo de 2022, la representación de la empresa **dōTERRA HOLDINGS, LLC.** presentó solicitud de

Supermint

inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir en clase 3 internacional: aceites esenciales; aceites esenciales aromáticos, aceites esenciales naturales, aceites perfumados, aromatizantes para fragancias, fragancias para el hogar, aceites esenciales para uso personal, productos cosméticos, enjuagues bucales, pastas de dientes, preparaciones para el cuidado bucal (no medicinales); lociones para el cuerpo, exfoliantes corporales, champús, acondicionadores para el cabello, preparaciones para el tratamiento del cabello, todos los productos antes mencionados contienen aceite de menta.

Mediante resolución dictada a las 08:17:21 del 11 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada, por considerar que se trata de términos descriptivos de uso común y faltos de distintividad en relación con los productos de la clase 3. Lo anterior conforme al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación de la empresa **dōTERRA HOLDINGS, LLC.** expresó en su recurso de apelación los siguientes agravios:

1. El canal de distribución es único, la empresa vende sus productos por medio de distribuidores independientes y se trata de productos de calidad terapéutica. EL modelo comercial de la empresa está regulado mediante un Manual de Políticas de la compañía dōTERRA que se puede obtener en el siguiente enlace: <https://www.doterra.com/US/es/policy-manual>.

2. La presentación de la marca es de uso personal, única y distintiva para los



consumidores . Lo que destaca del producto es la utilización del nombre dōTERRA, que la hace reconocible por lo que no generaría confusión.

3. Todos los productos de su representada están etiquetados con el signo distintivo dōTERRA reconocido a nivel mundial. El signo solicitado es solo una marca más asociada a la gran marca dōTERRA.

4. El Registro de la Propiedad Intelectual inscribió la marca ISLAND MINT, para proteger en clase 3 productos similares a los solicitados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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 Ley de marcas 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.

Asimismo, la normativa marcaría es clara en que para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) para determinar que no se encuentre comprendido en las causales que imposibilitan su registro y que están establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

Artículo 7. 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 la normativa transcrita se desprende que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de

Supermint

comercio para proteger y distinguir en clase 3 internacional por ser descriptiva de cualidades y por ende carente de aptitud distintiva en relación con los productos que pretende proteger: aceites esenciales; aceites esenciales aromáticos, aceites esenciales naturales, aceites perfumados, aromatizantes para fragancias, fragancias para el hogar, aceites esenciales para uso personal, productos cosméticos, enjuagues bucales, pastas de dientes, preparaciones para el cuidado bucal (no medicinales); lociones para el cuerpo, exfoliantes corporales, champús, acondicionadores para el cabello, preparaciones para el tratamiento del cabello, todos los productos antes mencionados contienen aceite de menta.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, 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).

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema 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).

Bajo ese conocimiento, resulta imperioso realizar un análisis en conjunto del signo marcario propuesto sin desmembrar sus elementos, conforme lo estipula el artículo

24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que sobre el tema establece:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

En el presente caso se está en presencia de una marca denominativa y formada por términos de uso común, lo que genera el incumplimiento de requisitos de distintividad para el registro; el término Supermint puede ser traducido al español como “supermenta”; según búsqueda realizada en Internet (<https://translate.google.co.cr/?hl=es&sl=en&tl=es&text=supermint&op=translate>), de manera que el signo solicitado, presente en su conformación gramatical un término descriptivo directo y genérico que no puede ser apropiable por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlo dentro de sus propuestas y ámbito de promoción de sus productos; conviene indicar que términos de esta naturaleza pueden ser empleados como complemento en las propuestas marcarias, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registro.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante sobre la característica de que sus productos contienen menta y el reconocimiento de su nombre dōTERRA, este Tribunal comparte el análisis del Registro, puesto que únicamente se solicitó la palabra Supermint, mientras que el término **dōTERRA** no fue pedido en la solicitud

inicial, por lo que este Tribunal únicamente puede analizar el signo tal como fue solicitado.

En lo que respecta a la marca inscrita **ISLAND MINT**, registro 280061 en clase 3 internacional y mencionada por el recurrente, se debe indicar que este antecedente no puede ser de aplicación al caso en examen por cuanto cada asunto debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda, de manera que los registros anteriores o incluso las resoluciones registrales ya emitidas, son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral (principio de independencia de las marcas).

Por lo anterior, considera este Tribunal que la marca propuesta recae en las prohibiciones por razones intrínsecas conforme a los incisos d) y g) del numeral 7 de la Ley de marcas, para los productos solicitados en clase 3 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal considera que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Rocío Quirós Arroyo, apoderada especial de la empresa **döTERRA HOLDINGS, LLC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:21 del 11 de agosto de 2022, la cual se debe confirmar.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Rocío Quirós Arroyo, apoderada especial de la empresa **döTERRA HOLDINGS, LLC.** en contra de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:21 del 11 de agosto de 2022, la cual **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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:51 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 03:10 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 08:57 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:51 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:57 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53