

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO



MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0043-2023

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, apoderada especial de **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey 08933, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 17:52:17 del 4 de octubre de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:



para proteger y distinguir en clase 3 humectantes y lociones para piel.

Mediante resolución final dictada a las a las 17:52:17 del 4 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la marca por razones intrínsecas artículo 7 incisos d, j y g, de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar que es descriptiva, calificativa de los productos que pretende proteger y engañosa. (Ver folios 12 al 34 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. Las ceramidas forman parte de la piel y precisamente la marca de su representada lo que evoca es que los humectantes y lociones para la piel (productos que intenta proteger) pueden ayudar a mantener hidratada la piel al momento de aplicarlos. Se da una distintiva sugestión de lo que puede obtener el consumidor a la hora de adquirir los productos propios. Es una marca evocativa que no infringe la normativa marcaria nacional. Por el contrario, se trata de una marca distintiva.

2. Es una marca mixta que contiene tanto elementos denominativos como figurativos y que en su conjunto representan una idea distintiva en cuanto a la forma como el solicitante desea ofrecer sus productos a los consumidores.

3. El Tribunal Registral ha resuelto casos como el presente y se cita el voto No. 0387-2022 de las 11 horas 8 minutos del 13 de setiembre de 2022.

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. 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. El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la



inscripción del signo , argumentando que la marca consiste en su totalidad de elementos engañosos, descriptivos y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos solicitados en clase 3, de conformidad con el artículo séptimo incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

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

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.

[...]

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.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En cuanto a 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. 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.

Al ser analizada en conjunto la marca solicitada, se denota que es distintiva y no infringe el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas aducidos por el Registro de primera instancia. Este Tribunal es enfático en señalar, que no comparte el criterio vertido en la resolución venida en alzada, ya que el signo solicitado no se compone de elementos descriptivos y engañosos para los productos que se pretenden proteger, sino más bien, el signo se compone de un conjunto de elementos, que unidos le otorgan la distintividad requerida para obtener su publicidad registral. En el signo, destaca la figura de un óvalo de fondo negro, dentro de esa figura en color blanco, está una franja a lo ancho del óvalo, sobre la que están dos franjas más pequeñas y en el medio una figura que se asemeja a una gota; debajo de la franja más larga, se encuentran cuatro círculos pequeños, en medio de esos círculos están tres puntos blancos, debajo de estos, se observan tres círculos, en medio de los cuáles se ubican dos puntos blancos también. En la parte superior del óvalo en color negro las palabras **“TECNOLOGÍA PRO-CERAMIDAS”**.

Todos estos elementos conforman una marca novedosa y distintiva, si bien es cierto las palabras, que se incluyen en el conjunto corresponden a términos de uso común, estos se acompañan de elementos gráficos y figurativos suficientemente fuertes que hacen que el signo sea diferente de otros, otorgando identidad a los productos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 73-IP-2021 de 21 de junio de 2021, en cuanto a los signos compuestos por denominaciones descriptivas

ha considerado que: “Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.”


La marca pedida como se detalló anteriormente está conformada por varios elementos, es una marca mixta porque tiene diseño y palabras. Además, conforme a la normativa marcaria, se puede ubicar dentro de las etiquetas que están compuestas por varios elementos. Con relación a este tema la Ley de marcas dispone lo siguiente:

Artículo 28°- **Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Asimismo, en atención a este artículo 28, este Tribunal ha considerado en su jurisprudencia, que la protección de un signo no se extenderá a elementos que sean de uso común y que, un conjunto de elementos pueden otorgar distintividad al signo. La valoración se hace dentro de lo que se ha denominado conjunto marcario. Bajo esta premisa, el voto 0096-2019, de las once horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado por este Tribunal dispuso lo siguiente:

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de



instancia, al rechazar la marca  por cuanto el signo propuesto "Galleta cubierta de chocolate BEST con crema de chocolate oscuro", está compuesto por varios elementos, sea, nos encontramos ante una marca mixta, que contiene o contempla tanto palabras como diseño, es una etiqueta compuesta por varios elementos que en conjunto le otorgan distintividad al signo, y hacen que sea distintivo cumpliéndose con las condiciones para ser inscrita, la distintividad es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, las palabras que componen el signo en este caso junto con el diseño le dan esta característica, por lo tanto es objeto de registración La distintividad es una característica propia y esencial de la marca que este Tribunal considera que tiene la marca en estudio. Como se indicó anteriormente es una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas es posible su inscripción, que en lo de interesa dispone: *"... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio"*.

De más reciente emisión, ver en el mismo sentido, voto de este Tribunal número 0461-2022 de las 11:15 horas del 26 de octubre de 2022, en el que se reconoce la distintividad de un signo compuesto por una etiqueta, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas citado anteriormente.



En tal sentido, queda claro que el signo propuesto

cuenta con la

aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener una marca para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto. Es por todo esto que se acogen los agravios del apelante y se **revoca** la resolución recurrida para que se continúe con la inscripción del signo propuesto para todos los productos solicitados en clase 3 de la nomenclatura internacional humectantes y lociones para piel.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal acoge los agravios del apelante y acepta el recurso de apelación interpuesto por la licenciada la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 17:52:17 del 4 de octubre de 2022, la que se revoca para que se



continúe con el trámite de inscripción del signo _____ para proteger y distinguir en clase 3 humectantes y lociones para piel, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 17:52:17 del 4 de octubre de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el



trámite de inscripción del signo: como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir en clase 3 humectantes y lociones para piel, si otro motivo no lo impidiera. 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: 01/03/2023 03:46 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2023 08:26 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/03/2023 08:33 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2023 08:14 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/03/2023 03:23 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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