

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0514-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO.**

BEIERSDORF AG., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1933)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0065-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, con cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG.**, con domicilio en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:40:12 horas del 6 de octubre de 2022.

Redacta el juez Oscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. El 3 de marzo del 2022, la representación de la empresa **BEIERSDORF AG**, solicitó el registro de la marca



de fábrica y comercio

en las siguientes clases internacionales:

Clase 3: Jabones no medicados; cosméticos no medicados, preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel, desodorantes y antitranspirantes para uso personal, aerosoles desodorantes para pies, palitos de algodón para uso cosmético.

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias, preparaciones higiénicas para uso médico, emplastos, emplastos para heridas, emplastos térmicos, aerosoles para heridas, aerosoles contra insectos, compresa, ungüentos curativos para uso médico, cremas, lociones y geles medicados para la piel, botiquines de primeros auxilios.

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, artículos ortopédicos, aparatos/ortesis y soportes ortopédicos, tapones para los oídos, termómetros para la fiebre, almohadillas refrigerantes para primeros auxilios, compresas para sostener el cuerpo.

Una vez analizado este procedimiento, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 9:40:12 horas del 6 de octubre de 2022, resolvió denegar parcialmente la solicitud debido a que la marca es descriptiva y no distintiva únicamente para los productos de clase 5 **“emplastos y emplastos para heridas”** transgrediendo el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Siendo procedente para las demás clases y productos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. Se está ante un distintivo marcario que sí puede ser inscrito en todas las clases, para todos los productos, en que fue presentado, pues no es un distintivo descriptivo.
2. No es una marca engañosa y cumple con los requisitos para ser objeto de protección registral, pues es novedosa, distintiva y original.

Solicita se reconsidere el criterio y se ordene continuar con el trámite de inscripción.

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

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. Nuestra normativa marcaría es clara, al efectuar el registro de un signo, este debe contar con la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes, que cuente con la aptitud necesaria para diferenciarse de los productos que se va a distinguir y no causen engaño o confusión al consumidor.

El artículo 2 de 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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, la cual no debe producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

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 interesa citar los siguientes incisos:

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 acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica o no tenga la suficiente distintividad del producto o servicio que ofrece y pueda ocasionar engaño en los consumidores y verse afectada la competencia leal de los comerciantes. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a estos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal no concuerda con el criterio expresado por la autoridad registral específicamente con los productos que denegó en un inicio, pues de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, puede ser



autorizado el registro del signo [®], para proteger no solo los productos ya mencionados en clases 3, 5 y 10, sino que también puede proteger y distinguir **“emplastos**

y emplastos para heridas”.

Debemos recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló:

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.

Para determinar, si el vocablo CURITAS, resulta descriptivo con respecto a los productos que fueron denegados, es preciso realizar un análisis conceptual más profundo.


El signo solicitado está compuesto por un diseño mixto que incluye la palabra CURITAS; este término según la Real Academia Española significa: “tira adhesiva por una cara, en cuyo centro tiene un apósito esterilizado que se coloca sobre heridas pequeñas para protegerlas (<https://dle.rae.es/curita>). Además, el diccionario de la Real Academia Española, la visibiliza como una marca registrada, siendo este un mecanismo de defensa utilizado por las empresas para impedir la generalización de la marca, de manera tal que no llegue a representar la categoría completa de bandas adhesivas para cubrir heridas. Por otro lado, tenemos que el emplasto es un preparado farmacéutico de uso tópico, sólido, moldeable y adhesivo (<https://dle.rae.es/emplasto?m=form>), se trata de una sustancia espesa y pegajosa que se extiende sobre un trozo de tela y se aplica, con fines terapéuticos, sobre la parte del cuerpo que está enferma; lo cual demuestra que son dos productos totalmente diferentes en su significado, forma física y de aplicación, lo cual no provocaría engaño ni confusión en el

consumidor sobre la naturaleza del producto en específico o sus características.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, contemplada en el artículo 7 inciso g) del cuerpo normativo citado, 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).



Como puede apreciarse, el empleo del signo , no muestra una relación directa con los productos que fueron rechazados en clase 5 “**emplastos y emplastos para heridas**”. Precisamente, el análisis del signo, en su conjunto, hace que sea apto para distinguir los productos pues en un término fantasioso que con los demás detalles que se agregan al signo brindan una combinación que le añade la aptitud distintiva necesaria para acceder al registro.

Ante lo expuesto, resultaría improcedente no registrar el signo solicitado en lo que respecta

a los productos que fueron en un inicio denegados, sean estos “emplastos y emplastos para heridas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:40:12 horas del 6 de octubre de 2022, la cual se revoca parcialmente para que se acepte el signo propuesto para todos los productos solicitados en clase 5 de la nomenclatura internacional y se continúe con el trámite correspondiente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:40:12 horas del 6 de octubre de 2022, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que también se incluya en la clase 5 los siguientes productos **“emplastos, emplastos para heridas”** de manera que se conceda de forma completa como fue solicitada “Clase 5: Preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias, preparaciones higiénicas para uso médico, emplastos, emplastos para heridas, emplastos térmicos, aerosoles para heridas, aerosoles contra insectos, compresa, ungüentos curativos para uso médico, cremas, lociones y geles medicados para la piel, botiquines de primeros auxilios” y se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/05/2023 02:36 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/05/2023 01:46 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/05/2023 03:13 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/05/2023 02:12 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/05/2023 01:56 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMC

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55