

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0084-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “Hacemos realidad el poder extraordinario del cuidado diario”

JOHNSON & JOHNSON, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-9373)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0147-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0335-794, en calidad de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey, 08933, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 07:42:05 horas del 16 de diciembre de 2022.

Redacta la Juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Hacemos realidad el poder extraordinario del cuidado diario**”, para proteger y distinguir en **clase 35**: Servicios para

proporcionar información sobre productos de consumo relacionados con el cuidado de la piel y el cabello, el cuidado para protegerse del sol, el bienestar, el cuidado de la salud y el cómo vivir una vida sana, tener una aptitud física, la nutrición y el bienestar del estilo de vida; servicios de tiendas en línea de venta al detalle caracterizados por la venta de productos para el cuidado de la piel y el cabello, el cuidado para protegerse del sol, el cuidado dental, cuidados ante tos, resfrío, alergia así como productos nutricionales, cosméticos; servicios de tiendas en línea de venta al detalle que se caracterizan por vender productos de salud de consumo virtuales y la entrega de los mismos, en **clase 41**: Servicios educativos, a saber, servicios para llevar a cabo programas en línea en los campos de la belleza, cuidado de la salud, el cuidado del cabello, el embarazo, el cuidado del bebé, y de materiales educativos imprimibles acerca del cuidado de la piel y el cuidado de la salud distribuidos con ellos; servicios para proporcionar materiales educativos no descargables en la naturaleza de artículos y folletos en el campo de la belleza y el cuidado de la salud; servicios para proporcionar publicaciones en línea no descargables en la naturaleza de artículos, boletines informativos y blogs relacionados con la belleza y el cuidado de la salud; servicios de entretenimiento, a saber, servicios para proveer en línea y en forma descargable, productos para el cuidado de la salud de consumo virtuales, para su uso en entornos virtuales con propósitos de entretenimiento, en **clase 42**: Servicios de investigación y desarrollo de productos en el campo de la belleza, bienestar, cuidado del cabello, alergias, cuidado de niños, cuidado del bebé y productos para la salud, y en **clase 44**: Servicios para proporcionar información en el campo de los productos de consumo, de belleza, de cuidado del cabello, del cuidado de la salud, del bienestar, de alergias de nutrición, de embarazo, de cuidado del bebé y del cuidado del niño; servicios para proporcionar un sitio web con información sobre salud y vida sana.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las

07:42:05 horas del 16 de diciembre de 2022, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas, al considerar la marca como compleja, extensa y difícil de recordar para el consumidor, y por lo tanto carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apeló lo resuelto, solicita se revoque la resolución recurrida y expuso como agravios, lo siguiente:

El inciso g) en ninguna parte señala que no se puede registrar un signo complejo o extenso difícil de recordar, esta condición del signo no disminuye su capacidad distintiva, no se deben utilizar a la hora del examen de distintividad.

No existe en la ley de marcas un artículo que expresamente señale la cantidad, tamaño o número de términos que debe tener un signo para ser distintivo. El argumento del registrador no es válido ni legal por indicar que se trata de términos difíciles de recordar para el consumidor, la registradora solo externa su parecer y reduce la capacidad de entendimiento y retención del consumidor.

El Registro no tiene un criterio objetivo, sino que depende del registrador al que le corresponda la calificación y su subjetividad; a la marca "Naturalmente curioso optimizado por la ciencia" ya se le dio edicto sin que se argumentara que su extensión la hace difícil de recordar. Existen marcas extensas y complejas, incluso en otros idiomas, que se han inscrito sin problema alguno. Cita ejemplos.

La marca solicitada es distintiva y perfectamente inscribible, además los términos no han sido ofrecidos con esa composición al público. La doctrina permite utilizar la combinación de palabras de uso diario para formar una marca de fantasía.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente por estarse ante 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra; estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir todo signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que le permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad, según señala el artículo 7 de la Ley de Marcas:

Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]

Con respecto a la distintividad abordada en el presente caso, 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, Derecho de Marcas, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, pp. 29 y 30) (La negrita no es del original)

Con respecto a los signos complejos indica el mismo autor:

La antítesis de los signos excesivamente simples, lo son los excesivamente complejos, presentando éstos una estructura tan complicada que no resultan fácilmente memorizables por el público consumidor medio. En términos generales, esto podrá suceder con frases publicitarias de excesiva extensión [...]

En cierto modo, los signos referidos per se carecen de aptitud distintiva, no siendo necesario relacionarlos con un específico producto o servicio, ya que por su estructura resultan inaptos para distinguir cualquier objeto [...] (Chijane, Diego, *Derecho de Marcas*, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, p. 70)

Según lo citado, considera esta instancia que el signo solicitado “**Hacemos realidad el poder extraordinario del cuidado diario**”, encaja perfectamente en la categoría de signo complejo, asemejándose más a una señal de publicidad que a una marca.

Las dudas en cuanto a la capacidad distintiva del signo se despejan si se realiza la siguiente pregunta: ¿cuál es la marca de servicios o el servicio que hace realidad el poder extraordinario del cuidado diario?, en este caso no hay respuesta porque la frase pretendida al ser tan compleja no puede individualizar un servicio de otro, no cumple el signo con el fin primordial de distintividad.

El signo solicitado no cuenta con la capacidad de distinguir los servicios del resto de servicios ofertados en el mercado, además, no refiere a una procedencia u origen empresarial de dichos servicios.

Con lo anterior se demuestra al apelante que el rechazo de su marca está fundamentado en términos objetivos, con sustentos legales y doctrinarios que prohíben el registro de los signos complejos como el presentado en este caso.

El apelante cita como referencia la inscripción de otros signos de composición denominativa extensa, pero dichos registros no son vinculantes para el presente caso, cada signo solicitado es calificado independientemente y en el caso concreto la marca presentada carece de distintividad para su inscripción según se desarrolló.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca **“Hacemos realidad el poder extraordinario del cuidado diario”**, para los servicios pretendidos. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, contra la resolución de las 07:42:05 horas del 16 de diciembre de 2022, la cual **SE CONFIRMA** en todos los extremos. 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 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: 22/06/2023 09:20 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 21/06/2023 08:17 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:36 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:35 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 10:06 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG: Marcas y signos distintivos
TR: Señal de publicidad comercial
TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: Marca con falta de distintiva
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR: 00.60.69