



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0489-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca (DERMASPA) (3)**

**UNILEVAR N.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3025)**

**Marcas y otros Signos**

**VOTO N° 0094-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del quince de marzo del dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad número 9-012-480, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y tres minutos diecinueve segundos del dieciséis de junio del dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado al ser las 13:29:26 del 27 de marzo del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DERMASPA** en clase 3 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir como jabones; jabones medicados; preparaciones para la limpieza; artículos de perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, de uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champús y acondicionadores; colorantes para el



cabello; productos para estilizar el cabello; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para afeitarse; preparaciones para antes y después del afeitado; colonia; preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y para protegerse del sol; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; talco de tocador; algodón para uso cosmético; hisopos de algodón para uso cosmético; almohadillas, pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosméticas; mascarillas de belleza, mascararas faciales.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y tres minutos diecinueve segundos del dieciséis de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:16:57 del 23 de junio del 2015, el licenciado **Manuel E. Peralta Volio** apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen



hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca “DERMASPA” por carecer de aptitud distintiva para su registro, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación únicamente indica que el rechazo de la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto el signo no es descriptivo de los productos a proteger, sino evocativo en cuanto al contenido de los mismos, por otro lado, no existen otros agravios que analizar.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollarán. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

***“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:...***

***c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata...***



***g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...***

De igual forma, y de conformidad con lo que dispone al numeral 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: ***“b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...”*** es que el signo solicitado, es irregistrable como marca por las siguientes razones

Preliminarmente, la marca de fábrica y de comercio ***DERMASPA*** debe valorarse en su conjunto, ya que la aptitud distintiva debe recaer sobre este y no sobre alguno de sus elementos por separado: ***“En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”*** (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, tercera Edición, Editorial Abeledo – Perrot. 1999. Pág. 210). No obstante, dicha palabra es percibida e identificada de manera clara por el consumidor en forma dividida, sea ***DERMASPA*** como palabra de fantasía, compuesta y estructurada por el prefijo ***DERMA*** y la palabra ***SPA***.

Este radical (genérico) ***DERMA*** nos refiere al concepto de “dermis” (capa de la piel), por lo que es propio de productos farmacéuticos y de la medicina, su utilización para hacer referencia a fármacos y enfermedades propias de la piel, también se puede utilizar para productos de productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares en la protección y cuidado de la piel, por ejemplo para ambos casos dermoprotector, dermatitis, dermatosis, dermatología, etc.

Por su parte, el término ***SPA*** es genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios, donde describe el tipo de servicio que claramente se relaciona con los de un establecimiento para el tratamiento de la salud y belleza, siendo que le dan la idea y será entendida por el consumidor como una marca que distingue productos para el cuidado y belleza



de la piel en el SPA.

Los términos DERMA y SPA son formas necesarias para denominar a la piel y a los lugares donde se brinda el servicio para el cuidado de la piel, y no puede otorgarse exclusividad sobre ellos, tal falta de distintividad, surge incluso cuando se pretende utilizar para productos relacionados pretendiendo un uso evocativo, siendo que se trata de términos de usos común, los que de por sí intrínsecamente no tiene distintividad; todos los productos mencionados en la lista dados por el solicitante como lo son jabones; jabones medicados; preparaciones para la limpieza; artículos de perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, de uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champús y acondicionadores..., etc., son ofrecidos en un SPA para el cuidado y belleza de la piel, agregando aun más la inexistencia de distintividad respecto a los productos aplicados.

Con respecto a los agravios del solicitante, estos no son correctos pues, la marca DERMOSPA no es evocativa, las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



El término analizado es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad, pues en el mercado consumidor esta se percibirá por separado, dado que se trata de un radical genérico “DERMA” unido a un término que igualmente es de uso común, como lo es “SPA” y tratándose de dos partículas denominativas de uso común, ninguna aporta distintividad a la otra aunque se insista en la unión de ellas o estudio en conjunto.

Debe quedar claro que el elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa *UNILEVER N.V.*, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cincuenta y tres minutos diecinueve segundos del dieciséis de junio del dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio *DERMASPA* en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

***CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.*** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de *UNILEVER N.V.*, en contra de la resolución emitida por el



Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y tres minutos diecinueve segundos del dieciséis de junio del dos mil quince, la que en este acto ***se confirma*** para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio ***DERMASPA***. Se da por agotada la vía administrativa. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos Vargas Jimenez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**