

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0560-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo *ACTINI-K (diseño)*

SPIRIG PHARMA AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1254)

Marcas y otros signos

VOTO 0186-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **SPIRIG PHARMA AG**, constituida bajo las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, Suiza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:50:21 horas del 22 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2015, el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca



en clase 3 internacional, para distinguir cosméticos.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:50:21 horas del 22 de setiembre de 2016, resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el licenciado **Montero Sequeira** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce en Alzada este Tribunal.


CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado; dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

deniega la marca  **Actini-K** por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Indica esa autoridad que el signo suena fonéticamente igual que “actínica” y según consulta al diccionario Wikipedia éste término se refiere a “actinismo” que es una reacción química de las radiaciones electromagnéticas, especialmente las luminosas. De ello se

desprende que la marca no es de fantasía; ya que se trata de un término conocido tanto en el campo de la salud como el de la cosmetología, por lo que resulta calificativo y descriptivo de las características de los productos que se pretende proteger, por ello carece de aptitud distintiva porque el consumidor lo relacionará con un producto para el daño actínico.

La representación de la empresa recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el examen de fondo del signo debe realizarse con una visión de conjunto, analizándolo como un todo indivisible y no descomponiéndolo en las unidades que lo integran, como lo hizo el Registro. Agrega que la definición etimológica de la palabra “*actínica*” proviene de la raíz: *actis*: “sol” e *ica* o *ico*: “relativo a”. De ahí que significa “*relacionado con los rayos del sol*”. Por lo tanto, dado que con ella se pretende proteger y distinguir cosméticos y no medicamentos, no tiene relación alguna con ese significado, referido a un suceso natural. Afirma que su signo es suficientemente distintivo, no resulta descriptivo ni genérico y no provoca confusión en el consumidor, por lo cual no cae en ninguna de las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas. Con fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca propuesta.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es un requisito fundamental para constituir una marca, de este modo lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), siendo ésta **la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio** de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y **que resulten suficientemente distintivos** y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos -contenidos en el **artículo 7** de la Ley de Marcas- derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, dentro de ellos nos interesa:

“Artículo 7º- **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...”

En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando únicamente haga referencia a las cualidades del objeto de protección, o lo califique, o le atribuya ciertas características.

Observa este Tribunal que el argumento del Registro de la Propiedad Industrial para rechazar el signo es porque: “...*la marca no es de fantasía ya que dicho término es conocido en el ámbito tanto de la salud como de la cosmetología, por lo que fácil y directamente el consumidor lo relaciona con un producto para el daño actínico; (afectación de la piel producido por la exposición crónica a los rayos del sol) ...*” (folio 22). Y siempre con relación a la palabra “actínica” agrega: “...*es utilizada para describir a nivel de salud como una enfermedad de la piel provocada por la exposición a los rayos del sol que provocan un envejecimiento prematuro en la mismo, siendo así, es un atributo de cualidades y no goza de la condición de distintividad...*” (folio 22) y con fundamento en esto lo rechaza por considerar que transgrede los **incisos d)** y **g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

No obstante, consultado el vocablo *actínico* en el Diccionario de la Real Academia Española (<http://dle.rae.es/?id=0cLka9G>) se obtiene como resultado:

“actínico, ca:

Del gr. ἀκτίς, -ῖνος *aktís, -ínos* 'rayo de luz' e *-íco*.

1. adj. Med. Dicho de una lesión orgánica: Producida por la acción de los rayos solares.”

De lo anterior deriva que, tal como lo afirma el recurrente, el signo propuesto se sugiere que está *“relacionado con los rayos del sol”*, lo cual no hace referencia alguna a productos cosméticos y por esto no puede afirmarse que carezca de distintividad; esto es: no violenta el inciso g) citado y en razón de esto es admisible dicho agravio.

En otro orden de ideas, recuérdese que las **marcas evocativas** son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo especial para relacionar el producto o servicio que protegen con el propio signo.

Respecto de las marcas evocativas ya este Tribunal se ha pronunciado, entre otros, en el **Voto 0094-2016** de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, afirmando:

“...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 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).

(...)

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...” (**Voto 0094-2016**)

En este sentido, advierte este Tribunal que el signo propuesto no es la palabra **ACTÍNICA**, sino **ACTINI-K** con un diseño, lo cual lo aleja de lo meramente descriptivo de características y; aunque brinda una idea del producto que pretende distinguir, no se refiere exactamente a alguna cualidad común y genérica ni se confunde con éste, por lo que no resulta aplicable en este caso lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Además, no se trata de un medicamento, sino de cosméticos y por ello el signo adquiere matices de evocativo y por lo tanto es registrable.

En virtud de las anteriores consideraciones, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la **SPIRIG PHARMA AG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:50:21 horas del 22 de setiembre de 2016, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo “**ACTINI-K (diseño)**” en clase 18 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **SPIRIG PHARMA AG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:50:21 horas del 22 de setiembre de 2016, la cual en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo “**ACTINI-K (diseño)**” en clase 03, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Katia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño