
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0096-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

“ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY”,

S.C. JOHNSON & SON, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7300)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0216-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con catorce minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Valverde Cordero, titular de la cédula de identidad número 1-1331-0307, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:22 horas del 21 de diciembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, solicitó el registro de la marca: “**ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY**”, para proteger y distinguir en clase 05 de la clasificación internacional: “Preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; antipolillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas”.

En resolución de las 15:47:22 horas del 21 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo es engañoso y transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta que la marca debe analizarse de forma conjunta y que el signo se compone de una frase conformada por cuatro vocablos: **ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY**. El consumidor promedio al enfrentarse a una marca no la fracciona en términos, sino que la observa en su conjunto, alega que la marca está compuesta por términos en idioma inglés, donde el consumidor promedio no pensará en traducirlo al idioma español para identificarse con él.

2.- Considera que el signo solicitado se constituye en la frase **ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY** los cuales son términos sugestivos que no necesariamente evocan "...al tema de la piel, a la sensación y la tecnología avanzada" como tres conceptos separados, como lo indica el RPI. Además señala, que si se desea analizar la frase propuesta desde su traducción al español, sea, **TECNOLOGÍA AVANZADA DE SENSACION EN LA PIEL**, se concluye de su lectura que evoca la idea que desea transmitir su representada en cuanto a que el producto cuenta con una fórmula avanzada en polvo seco que se seca al contacto, dejando una sensación suave y seca al contacto con la piel, es decir los productos solicitados no son dañinos para la piel humana, pero sí para la de los insectos, ratones y demás plagas que se combaten con ese producto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta

particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo citado. Así, el citado artículo inciso j) señala:

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

[...]

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 este inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado engañe o cause confusión al consumidor, en consecuencia, resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

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. Bajo tal tesitura, 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.

Con respecto a la distintividad, 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, 2007, págs. 29 y 30).**

Por lo tanto, carece de distintividad un signo cuando no tenga la analizada distintividad y en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la marca solicitada es engañosa, en ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. **Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

En el presente caso, con relación a los productos: “preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; antipolillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas”, los productos indicados no tienen ninguna relación, dependencia o correspondencia con lo descrito en el signo solicitado, ninguno de ellos posee la peculiaridad de ser una **TECNOLOGÍA AVANZADA DE SENSACION EN LA PIEL**, resultando por ello el engaño que tipifica el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Por consiguiente, los agravios deben rechazarse ya que no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como así lo quiere hacer ver la recurrente, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe

efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto detrás del signo y así poder llegar a determinar información respecto de: “Preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; anti polillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas” en clase 5, en el presente caso la frase **“ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY”** no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor, siendo su traducción al español: **TECNOLOGÍA AVANZADA DE SENSACION EN LA PIEL.**

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto **“ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY”** en clase 05 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso j) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos citados, posición que comparte este Tribunal, el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito.

Como puede apreciarse, la marca: **“ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY”** se compone de 4 palabras en inglés, que conforme la traducción indicada incluso por el mismo solicitante al español es: **“TECNOLOGÍA AVANZADA DE SENSACIÓN EN LA PIEL”** (ver folio 1 del expediente administrativo), dado lo cual como lo consideró el Registro de primera instancia, el signo en relación con los productos solicitados, entra en una clara contradicción, toda vez que esas palabras no tienen relación inmediata con los productos: de ahí que, estima este Tribunal que el signo solicitado **“ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY”** transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es engañoso y no tiene distintividad por lo que no es factible su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:22 del 21 de diciembre de 2020, la que se confirma para denegar la inscripción del signo “**ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY**” en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger: “preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; anti polillas; repelentes de insectos; fungicidas; roenticidas”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:22 del 21 de diciembre de 2020, la que en este acto **se confirma**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29