

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0097-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “*WHOLESOME BEAUTY*”**

**CILAG GMBH INTERNATIONAL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10555)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0359-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, en representación de la empresa **CILAG GMBH INTERNATIONAL**, sociedad constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:41 horas del 20 de enero de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de octubre de 2016, la licenciada **María Vargas Uribe**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***WHOLESOME BEAUTY***”, lo cual traduce al español: “*wholesome*” como “sano, saludable, íntegro, bueno” y “*beauty*” como “bello, belleza, bonito, hermoso”, en **clase 03** de la clasificación internacional para distinguir y proteger “*preparaciones para el cuidado del cabello, productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores, geles, espumas, aerosoles lociones, sueros, productos de peluquería, emolientes, nutrientes para el cabello, aceites, alisadores y tratamientos*”

*reparadores, no medicados, lociones y humectantes para la piel y para el rostro, limpiadoras para la piel y para el rostro, exfoliantes para el cuerpo, aceites para el cuerpo, baños para el cuerpo y jabones para el cuerpo, preparaciones para protegerse del sol”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 13:57:41 horas del 20 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Vargas Uribe**, en la condición indicada, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo “**WHOLESOME BEAUTY**” al considerarlo inadmisibles por razones intrínsecas y que transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Afirma que la marca propuesta carece de aptitud distintiva porque no es de fantasía, toda vez que su traducción debe entenderse como

**BELLEZA SALUDABLE** o **BELLEZA SANA**, lo que -según su criterio- al relacionarlo con el objeto de protección; sea productos para el cuidado del cabello y la piel, en forma directa indican al consumidor lo que se pretende o busca con éstos, y ello lo lleva a imaginar que esa marca revela una característica que pudieran tener o no los productos a que se refiere. Es decir, que sirven para conservar o restablecer la salud corporal y del cabello, que producen en ellos una belleza saludable o sana, dado lo cual carece de distintividad y no le aporta algún elemento que permita individualizarlo de otros similares que se encuentren en el mercado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Vargas Uribe** afirma que el rechazo de su signo se fundamenta en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, criterio que es muy subjetivo y carente de base legal, porque se está solicitando la marca para la clase 3, para productos de belleza y no para clase 5; que sí podrían estar relacionados con la salud. Afirma que el signo propuesto tiene carácter distintivo y no es engañoso, ni está induciendo a error al consumidor, sino que combina dos términos de una manera llamativa y fácil de recordar. Agrega que “WHOLESONE BEAUTY” no imprime en la mente del consumidor una idea como la apuntada por el Registro, ya que, a pesar de que tiene un contenido conceptual, éste no es aplicable a los productos a proteger, sino que se trata de una combinación de términos que conforman una marca distintiva. Con fundamento en estos agravios solicita que este Tribunal revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de su marca.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la **distintividad** es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros

similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

En este sentido, cabe advertir que las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que hayan sido puestos a disposición del público por otros empresarios. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa en este caso el inciso g), que dispone que no puede registrarse una marca cuando “...g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*”

Es así que, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Por ello, una vez analizado el expediente venido en Alzada, así como los agravios de la parte recurrente, considera este Tribunal que el Registro realizó un estudio conforme a derecho pues, partiendo de la traducción que hiciera la propia solicitante, le impregna una característica de saludables a los productos, lo que puede ser así o no. Por ende, esa autoridad registral consideró que el signo propuesto no tiene la suficiente distintividad, lo cual avala el Tribunal.

Asimismo, la marca propuesta tampoco es evocativa, porque tiene un significado directo y reconocido por el consumidor, quien no tiene que hacer un ejercicio mental, o un esfuerzo intelectual especial, para determinar el objetivo que se pretende con los productos de que se trata, dado lo cual no resultan de recibo los agravios expuestos por la parte apelante.

Aunado a ello, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar los productos a que se refiere respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y, en este sentido, concuerda este Órgano de Alzada con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa solicitante **CILAG GMBH INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:41 horas del 20 de enero de 2017, la cual se confirma.

**CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa solicitante **CILAG GMBH INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:41 horas del 20 de enero de 2017, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo **“WHOLE SOME BEAUTY”**. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*