



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0689-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE” (DISEÑO)

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2012-3920)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 036-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de enero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Maria de la Cruz Villanea**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno-novecientos ochenta y cuatro- seiscientos noventa y cinco, en su condición de Apoderada Especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de Abril del 2012, la **Licenciada Maria de la Cruz Villanea**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE” (DISEÑO)**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y*



otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.

II. Que por resolución de las siete horas con cincuenta y seis minutos y nueve segundos del cuatro de mayo de dos mil doce, se le previno al solicitante que el signo no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas, al transgredir el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el día 13 de Junio del 2012, se limitó de la lista de productos originalmente aportada, dejando únicamente “Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello, de carácter dermatológico”, con el fin de no ocasionar confusión en el consumidor.

IV. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada por considerar ininscribible el signo propuesto, al amparo del artículo 7 inciso d).

V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 2 de Julio del 2012, el Licenciado Brenes Lleras, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

VI. Que de conformidad con resolución de las once horas con diez minutos y treinta y tres segundos del seis de julio de dos mil doce, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria; y mediante resolución de las once horas con quince minutos y quince segundos del seis de julio de dos mil doce fue admitida la apelación, siendo por esa razón que conoce este Tribunal en Alzada.



VII. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelven las presentes diligencias, no encuentra esta Autoridad hechos con ese carácter que sean de relevancia para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción propuesta, fundamentándose en que el signo **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE” (DISEÑO)** es inadmisibles por razones intrínsecas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso d) del artículo séptimo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a pesar de que el solicitante haya limitado los productos “con fines dermatológicos”, el signo continua manteniendo la frase **“PARA UNA PIEL SALUDABLE”**, es decir describe una característica calificativa del producto en cuanto a su uso o modo de empleo, que no puede ser garantizada con certeza por medio de un signo marcario. Es decir, se eliminó el riesgo de confusión al consumidor limitando los productos, pero no se subsana la calificación descriptiva del producto.

Por su parte, el recurrente en su escrito de expresión de agravios manifiesta la obligatoriedad de analizar los signos sin desmembrarlos, analizándolos en su totalidad, y el registrador desarticula el signo solicitado y se enfoca únicamente en la existencia de la frase “para una piel saludable”, para rechazar el registro de la marca y no toma en consideración el resto de



factores que componen la marca, lo cuales aportan la necesaria distintividad para poder convertirse en un signo inscribible. Continua diciendo que el signo **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE”**, reúne todos los supuestos que exige la ley para acceder al registro, porque logra distinguir su marca respecto de cualquier otra en el mercado y goza de toda la distintividad para ser recordada por el consumidor. Agrega además que la frase **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA”** tiene un doble sentido que la hace distintiva, porque se refiere por un lado al campo de la ciencia, y por otro hace alusión al sustantivo “conciencia”. Menciona también que el criterio del registrador es errado en considerar que la frase “para una piel saludable” describe una característica de los productos contenidos en la solicitud, cuando lo que hace es redundar sobre el significado de “dermatología o dermatológica”. Por último, transcribe un extracto del Voto 104-2010, e indica que el rechazo de una solicitud de marca no puede ser tan tajante como se da en el caso de su representada, en la cual se enfoca la denegación en una frase que es parte de un todo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el signo **“CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE” (DISEÑO)**, a la luz de las causales intrínsecas de irregistrabilidad, arriba este Tribunal a la conclusión, de que efectivamente tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada contraviene el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que califica o describe características de los productos de que se trata, pero también es violatorio del inciso g) del mismo numeral citado, por cuanto carece de aptitud distintiva respecto a los productos a proteger.

Cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, aquel que sea descriptivo respecto de los productos que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece.

Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca mixta de prevalencia denominativa, conformada por términos que transmiten al público consumidor un



mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar.

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).

En este caso particular, la marca solicitada conceptualmente refiere a los términos **“CONCIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE”** y ello, asociado a los productos que pretende proteger en la clase 03 de la Clasificación Internacional, incluso con la limitación de los productos solicitada, a saber: *“Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello, de carácter dermatológico”*, es evidente que resulta descriptiva de las características de los mismos, por cuanto tal y como fue expresado por el **quo** *“describe en forma directa una característica calificativa del producto en cuanto a su uso o modo de empleo (...)”*, siendo que el término **“DERMATOLOGIA”** hace que inmediatamente el consumidor ubique el o los productos en el campo del cuidado de la piel, y a su vez indica **“PARA UNA PIEL SALUDABLE”**, no cabe la menor duda de que el producto(s) protegido es para la piel y a su vez para que ésta sea saludable. Estas evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y que tiene en caso de análisis **“conciencia”** para ello.



Este tipo de signos descriptivos de cualidades, resultan a su vez carentes de aptitud distintiva respecto a los productos que pretende proteger. Obsérvese como esa denominación es genérica, utiliza vocablos que no solamente son comunes en el comercio, lo que en tal sentido es contrario al inciso c) del mismo artículo violado, sino también confunde al consumidor en el sentido de que él tiene conciencia de lo que está comprando, o que ese producto está hecho con ciencia, dejando un vacío de a cuál ciencia se refiere.

Dado lo anterior, ante esa falta de distintividad del signo solicitado, no es susceptible de protección registral, en aplicación de los incisos d), g) y c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello debe rechazarse su registro, compartiendo este Tribunal los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida y los indicados en esta Instancia, por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, debiendo confirmarse la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por las razones expuestas por este Tribunal.

Por consiguiente, considera este Órgano de Alzada que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Maria de la Cruz Villanea** en representación de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**CON-CIENCIA DERMATOLOGICA PARA UNA PIEL SALUDABLE**” (DISEÑO). Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55