
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0126-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

LUDWIG MICHAEL MÜLLER VIZCAÍNO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5260)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0471-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con dieciocho minutos del siete de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Marcela Vargas Madrigal, casada una vez, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-0761-0047, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor Ludwig Michael Müller Vizcaíno, soltero, administrador de empresas, portador de la cédula de identidad 6-0358-0829, vecino de San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:43 horas del 28 de enero de 2020.

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Ludwig Michael Müller

Vizcaíno de calidades indicadas, solicitó el registro de la marca  para

proteger y distinguir en clase 3 de la clasificación internacional: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; y en clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimento para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.


En resolución de las 10:58:43 horas del 28 de enero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y transgrede los incisos j), h) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.


Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marcela Vargas Madrigal, en su condición de apoderada especial del señor Ludwig Michael Müller Vizcaíno, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:


1.- El distintivo no puede analizarse como dos palabras separadas, sino debe verse como una sola palabra. La marca solicitada es la unión de las palabras cbd y md; lo que la convierte en un signo de fantasía, con la cual no se estaría describiendo ni calificando los productos que se pretenden proteger.

2.- El Registro de la Propiedad Industrial, de manera subjetiva está interpretando que las letras CBD son el acrónimo para designar el cannabidiol; sin embargo, esta subjetividad no le permite interpretar que las letras cbd pueden estar asociadas a distintas frases en inglés, o bien no estar asociadas a nada en particular como es el

caso de la marca que se pretende inscribir. De igual manera realiza una interpretación subjetiva de las letras MD que se puede asociar a diferentes frases. Para que las siglas puedan relacionarse con la medicina, debe de escribirse un punto en medio de la M y la D (M.D), y en la marca que se pretende inscribir no aparece un punto entre ambas letras.

3.- El signo  no engaña al consumidor sobre las características de los productos que pretende proteger. El consumidor, a la hora de observar la marca, no va a asociar que los productos contienen cannabinoide.

4.- El Registro de la Propiedad Industrial hace una interpretación subjetiva al asociar el signo  con el cannabis. En Costa Rica el uso del cannabis es ilegal al estar prohibido por la Ley general de salud, así como por la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas; se sanciona penalmente la producción, distribución y venta de cannabis, pero no existe alguna normativa que sancione la utilización de productos derivados del cannabis.

5.- El signo  contiene aptitud distintiva y no contraviene lo señalado en la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978, incisos d), g), j) y h).

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 Y CONTROL DE LEGALIDAD. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. 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.

CUARTO. 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, 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 atinente para resolver el presente asunto, es lo establecido en los incisos h), j) y párrafo final del artículo citado, conforme el análisis realizado por el Registro de Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Tales incisos señalan:

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

[...]

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

[...]

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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y 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 tesis, 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, pp. 29 y 30).

Señalado lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar el signo propuesto **cbdMD** en clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional, por estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto en los incisos j), h) y párrafo final del artículo 7) de la ley citada; por el contrario, este Tribunal, considera que el conjunto marcario le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.


Como puede apreciarse, la marca **cbdMD** se compone de 5 letras unidas entre sí: “cbdMD”, sin significado alguno; por tanto es un signo de fantasía. No puede considerarse, como lo hizo el Registro de primera instancia, que por contener las letras “cbd” en la forma en que están situadas en este conjunto marcario en particular, se haga referencia al cannabidiol o los productos tengan que contener tal compuesto y que si no lo tienen producen engaño al consumidor sobre la procedencia de esos productos.

Contrario a esas consideraciones este Tribunal es del criterio que el signo es distintivo, la unión de esas letras no tiene ningún significado y por tanto tiene capacidad de diferenciar los productos e identificarlos de otros en el mercado. Como lo ha señalado la doctrina:


... 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 identificar o de sus características [...] 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, pp. 107 y 108). (El subrayado no es del original).

Visto lo anterior, es claro para este Tribunal que el signo crea un concepto alrededor del conjunto de palabras que lo componen y le otorga esa característica esencial que lo distingue, el signo es identificable e individualizable de otros de su misma naturaleza.

De tal manera los agravios esgrimidos por la recurrente deben de acogerse en tanto el signo en su conjunto tiene distintividad por lo que es posible su inscripción si otro motivo no lo impide.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada de las 10:58:43 horas del 28 de enero de 2020, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo  si otro motivo no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Marcela Vargas Madrigal, en su condición de apoderada especial del señor Ludwig Michael Müller Vizcaíno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:43 horas del 28 de enero de 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de comercio  en clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional si otro motivo no lo impide. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74