



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0471-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “*ALIVIÓ (DISEÑO)*”

BAYER CONSUMER CARE AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6262-2012)

Marcas y otros signos

VOTO No. 088-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, con cédula de identidad número 1-335-794, en calidad de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de julio de 2012, el señor **Antonio Ricardo Salas Ross**, mayor, divorciado, máster en banca y finanzas, vecino de San José, con cédula 1-553-996 y en representación de la empresa **TELEPHARMA INC.**, sociedad constituida en Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*ALIVIÓ (DISEÑO)*”, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Cremas para el cuerpo, desodorantes de uso personal, perfumes y cosméticos*”.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 29, 30 y 31 de octubre de 2012 y una vez transcurrido el plazo conferido presentaron oposición el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela y el señor Rodolfo Carboni Alvarez, en representación de las empresas **BAYER CONSUMER CARE AG** y **LISAN SOCIEDAD ANONIMA** respectivamente.

TERCERO. Que mediante resolución de las 10:47:43 horas del 20 de marzo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dirigió al solicitante una prevención de fondo, en el sentido que el signo propuesto infringe lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. Que la resolución indicada en el Resultando anterior fue notificada al solicitante el día 21 de marzo de 2013; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la empresa **TELEPHARMA INC.**

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido conoce este Tribunal Registral.

SETIMO. 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 Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, este Tribunal considera innecesario enumerar un elenco de hechos de tal naturaleza.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposiciones formuladas y admitió el registro propuesto por considerar que, respecto de los productos que pretende proteger, no resulta descriptivo y por ello cuenta con la distintividad suficiente para inscribirlo, dado que no transgrede lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Aunado a ello, considera el *a quo* que los productos a que se refiere el signo solicitado son claramente diferentes de los de los ya inscritos y en consecuencia no se produce un riesgo de confusión o asociación entre ellos, en virtud de lo cual concluye que no existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la marca “**ALIVIO (DISEÑO)**” y le concede la protección registral.

Por su parte del Apelante en su escrito de agravios indica entre otras cosas que la resolución no se apega a la realidad fáctica por cuanto se están utilizando elementos de juicio desde un punto de vista erróneo para llegar a una conclusión que resulta también equivocada. Que los consumidores corren el riesgo de asociarla con la marca de su representada “ ALEVE” por el orden de consonantes y vocales que componen la marca y por la similitud fonética. Que en este caso hay una identidad total de la marca inscrita en la solicitada. Que la marca inscrita “ALIVE” está siendo copiada en la marca que se solicita por un tercero que no es su titular, es necesario el rechazo de esta solicitud para evitar que el público consumidor se vea inducido a error en cuanto a la procedencia de dichos productos. Que la marca Alivió Diseño puede llegar a provocar una confusión en el público consumidor de grado tal que exista la posibilidad de una asociación en razón del renombre de la empresa Bayer Consumer Care AG.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), el objetivo de las marcas es que permitan distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, por ostentar suficiente distintividad. Es decir, deben ser capaces de identificar los productos o servicios de su misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique, en relación con otros que se encuentran a su disposición en el mercado.

Ahora bien, dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos c), d) y g) se establece que no es procedente el registro como marca de un distintivo que *en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata, o que consista 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, o que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

En el caso bajo estudio el solicitante pretende protección registral para el signo “ALIVIÓ (DISEÑO)”, para *cremas para el cuerpo, desodorantes de uso personal, perfumes y cosméticos* en la clase 3 internacional, indicando que el diseño consiste en la marca ALIVIÓ con una cinta de colores que la rodea. De acuerdo a la Real Academia Española, el término Alivió es el pretérito del verbo aliviar que significa: “ (...) **Disminuir o mitigar las enfermedades, las fatigas del cuerpo o las aflicciones del ánimo**”. A partir de esta definición, el signo solicitado se torna irregistrable por cuanto tal como se indicó en la prevención de fondo

dictada a las 10:47:47 horas del 20 de marzo de 2013, los elementos que conforman su término denominativo son utilizados en el lenguaje corriente para **calificar y describir** características o



cualidades que eventualmente conlleva su uso, sea, en este caso, que proporcionan un **alivio**. Esto implica que el signo solicitado carece de distintividad respecto de dichos productos, ya que el consumidor obtiene con él únicamente elementos informativos acerca del efecto que brinda el uso de dichas cremas, desodorantes, perfumes y cosméticos, lo cual no los hace diferenciables de otros similares que sean puestos en el mercado por sus competidores.

Sobre los signos descriptivos, en doctrina se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Así las cosas, analizado el signo solicitado en aplicación de lo dispuesto en los incisos c), d) y g) citados, sin duda alguna califica o describe una eventual función proporcionada por los productos que pretende distinguir, porque se utiliza un término de uso común, que se refiere al efecto producido por ellos, con lo cual le atribuye características especiales y en consecuencia no resulta distintivo.

Por lo expuesto, no se entra a conocer los agravios del recurrente por carecer éstos de interés, dada la forma en que se resuelve el asunto y concluye este Órgano de Alzada que lo procedente es revocar la resolución apelada por razones intrínsecas del signo solicitado y en consecuencia declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa opositora **BAYER CONSUMER CARE AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la cual se revoca por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, se acoge la oposición presentada y en consecuencia se deniega el registro del signo **“ALIVIO (DISEÑO)”**



propuesto por la empresa **TELEPHARMA INC.**

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa opositora **BAYER CONSUMER CARE AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la cual **se revoca** por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, en consecuencia se acoge su oposición y **se deniega** el registro del signo **“ALIVIO (DISEÑO)”** propuesto por la empresa **TELEPHARMA INC.** 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29