



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0624-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DERMAPROTECT BY TENA

Marcas y otros signos

SCA Hygiene Products AB, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2421-2011)

VOTO N° 0256-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del primero de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa SCA Hygiene Products AB, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de Suecia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, treinta y tres segundos del veintidós de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo de dos mil once, el Licenciado Zürcher Gurdián representando a la empresa SCA Hygiene Products AB, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo DERMAPROTECT BY TENA, en clase 5 de la clasificación internacional, para distinguir preparaciones para uso en la higiene vaginal, artículos sanitarios absorbentes para uso en la



menstruación o incontinencia, calzones para la menstruación, toallas sanitarias, panti protectores, tampones, toallas para propósitos sanitarios, calzones pañal para la incontinencia.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cuarenta minutos, treinta y tres segundos del veintidós de junio de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de junio de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo DERMAPROTECT BY TENA es engañoso y falto de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que lo solicitado es un término de fantasía y que debe analizarse en su conjunto.



TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO

PARA REGISTRO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“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. (...).”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“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 que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:



“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En el presente asunto, tenemos que la palabra DERMAPROTECT está compuesto por la simple unión de las palabras derma, elemento compositivo que se utiliza para significar “piel”, y protect, la cual será entendida por el consumidor claramente como “protección”, por lo que de ella tan solo se aprehende la idea de protección a la piel. En dicho sentido, de la lista de productos propuestos, ninguno está dirigido a la protección de la piel, sino más bien al control de la menstruación o la incontinencia, por lo tanto, el signo tal y como se solicita resulta ser engañoso y por tanto inelegible para su registro.



“...si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” **Lobato, op. cit., pág. 254.**

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán representando a la empresa SCA Hygiene Products AB, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, treinta y tres segundos del veintidós de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo DERMAPROTECT BY TENA. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29