

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0508-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “r atopic piel (DISEÑO)”

FERRER INTERNACIONAL, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 798-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 326-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FERRER INTERNACIONAL, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes del Reino de España, domiciliada en Gran Vía de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos y un segundo del diez de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de febrero de dos mil once, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“r atopic piel (DISEÑO)”**, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta minutos y un segundo del diez de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de mayo de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **FERRER INTERNACIONAL, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

El Registro consideró que: “(...) El signo **“ATOPIC PIEL”** que resulta una combinación de varios términos que se traducen del inglés al español como **“ATÓPICA PIEL”**, nótese que este signo está constituido por términos genéricos de uso común, con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe de ostentar una marca. Por otra parte en cuanto a la modificación realizada del signo, se le indica a la apoderada que este argumento es improcedente ya que dicha modificación resulta ser un cambio esencial en la marca de conformidad con el artículo once de la Ley de Marcas; en consecuencia si desea pedir una marca diferente debe hacerlo mediante una solicitud nueva conforme a los requisitos del artículo nueve de la Ley de Marcas; (...) claramente se denota que el distintivo solicitado es engañoso ya que le brinda la idea de un producto relacionado para problemas de la piel, y al revisar la lista de productos vemos que los mismos no van destinados para el tratamiento de la piel, con lo cual el signo en estudio resulta ser engañoso y por ende asociable a las prohibiciones de la Ley de Marcas. (...) Que el signo solicitado no ostenta los suficientes elementos distintivos que lo tornen inscribible, aún considerándolo como un todo. Que el signo propuesto puede causar engaño o confusión con respecto a los productos a proteger, esto porque el consumidor va a pensar que el producto se va a adquirir es para problemas de la piel. El signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los hace descriptivos y engañoso y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. (...) En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. (...).”.

Por su parte, el apelante alega como puntual agravio que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto, por cuanto presentaron una solicitud de cambio del diseño al cual le agregaron el término “Ferrer”, que señalan es una marca inscrita, con lo cual se le otorga al signo propuesto la distintividad necesaria para ser objeto de protección registral ya que contiene elementos gráficos y denominativos combinados

conjuntamente, por lo que no es razonable que el Registro base su objeción en un solo elemento, sea “ATOPIC PIEL”, además que dicho signo comprende distintivos que ya son marcas registradas por este mismo Registro, siendo altamente conocido el criterio de este cuando ha indicado que: *“no es posible descomponer el término de la marca y analizarlo aisladamente”*. Finalmente señala que no se hace reserva de los términos “ATOPIC PIEL”, aclarando que su representada no desea apropiarse de los signos considerados de manera independiente, siendo que el distintivo se desea registrar considerado en su totalidad, a sabiendas que los signos considerados en forma separada resultan ser de uso común, más sin embargo reitera que la protección se busca en conjunto y así debe realizarse su análisis.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“r atopic piel (DISEÑO)”** fundamentado en los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas. Asimismo, con respecto al único agravio dado por el aquí apelante se avala el criterio dado por el Órgano a quo mediante la resolución de las 08:34:10 del 2 de junio de 2011, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto al establecer:

*“(…) No lleva razón el recurrente, ya que la marca está constituida por términos genéricos de uso común y respecto a la modificación realizada en el escrito del 24/03-2011, esta autoridad indicó que resultaba improcedente, ya que dicha modificación es una cambio esencial en el signo, esto de conformidad con el artículo once de la Ley de Marcas, en consecuencia la marca se asocia a las prohibiciones de la Ley de Marcas.
(…)*

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

“(…) EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:

*“(…) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “**Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” (El subrayado es nuestro)*

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de

existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: "(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado)." LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: "En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...)) La modificación procede cuando no se altera la

naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados. (...)”

En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil seis, por el señor William Suárez Díaz, lo fue la denominación “Suar (Diseño), en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo lo relativo a papelería y librería, tarjetería, cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el siete de enero de dos mil nueve, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de “Suar”, es decir, procediendo a eliminar el diseño (parte figurativa) de la misma.

Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al eliminar de la marca originalmente solicitada su parte figurativa, que resultaba una parte esencial de ésta.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como principal agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra, en virtud de



que el aquí apelante está incluyéndole al signo originalmente solicitado, sea el término “**ferrer**” y asimismo una parte figurativa, quedando el signo distintivo originalmente



propuesto de la siguiente manera: , lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto que transgrede lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; resultando además, totalmente improcedente el agravio accesorio de que no se hace reserva de los términos “ATOPIC PIEL”, por las mismas razones del cambio inclusivo realizado al signo.

Al concluirse que con la inscripción de la marca solicitada se violentaría lo estipulado en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y asimismo resultar improcedente la modificación del signo solicitado, de conformidad con el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Ferrer Internacional S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta minutos y un segundo del diez de mayo de dos mil once, la cual, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Ferrer Internacional S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta minutos y un segundo del diez de mayo de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55