



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0612-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SOFT LIFT” (44)

ALLERGAN INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No.8587-09)

VOTO N° 533 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALLERGAN INC**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes del estado de Delaware y domiciliada en 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715, USA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos y seis segundos del dos de Junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de Octubre del 2009, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALLERGAN INC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios, “**SOFT LIFT**”, en **clase 44** de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir servicios médicos, servicios de



belleza y estética facial utilizando una combinación de Botox y rellenos químicos de ácido hialurónico.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y seis minutos y seis segundos del dos de Junio del dos mil diez, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**SOFT LIFT**”, en **clase 44** internacional la cual se deniega, por considerar que el signo solicitado contraviene lo dispuesto en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser el signo una designación común o usual del servicio que protege, descriptivo y no distintivo.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el veintitrés de Junio del dos mil diez, la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por cuanto el objeto de la litis constituye un tema de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud presentada para la marca de servicios “SOFT LIFT” por la empresa ALLERGAN INC argumentando que el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 44, no siendo susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 en los incisos c), d), y g) del numeral 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa ALLERGAN INC, en su escrito de interposición de agravios manifiesta que al analizar las palabras que componen esta marcarse puede ver que los términos “soft” y “lift” en inglés pueden tener muchos significados por lo que no podemos decir que son descriptivas ni distintivas de “servicios médicos, servicios de belleza y estética facial” pudiendo venir entonces a la cabeza de una persona diferentes ideas y menciona el caso de PIZZA HUT. Agrega además que la marca SOFT LIFT no produce engaño ni trata de confundir al consumidor ya que es una marca que no tiene un significado específico en el idioma español y además indica que no se puede decir que la marca solicitada carece de distintividad simplemente porque emplea una denominación genérica y que el signo solicitado constituye lo que se conoce como una marca evocativa.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “SOFT LIFT”, en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos c) d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, esto en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de servicios “SOFT LIFT” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso c), d), y g) de la Ley de cita que establece:

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

c) Exclusivamente un signo o una indicación 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.

d) 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.

(...)



g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”*. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**). De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que no ocupa efectivamente es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el signo que se pretende inscribir es una forma usual con la que el consumidor promedio conoce este tipo de servicios que brindaría la marca solicitada es un término ampliamente conocido en el argot y publicitado en los servicios de cirugía estética no pudiendo ser considerado evocativo como lo alega el recurrente en su escrito de exposición de agravios.

Nótese que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano **a-quo** sustente la denegatoria, por cuanto encontró que el signo respecto del servicio que se pretende distinguir, constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece. Concretamente, estamos frente a una marca denominativa conformada por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, constituyendo, además, palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar.



En el caso de análisis, la marca propuesta lo es para distinguir servicios médicos, servicios de belleza y estética facial utilizando una combinación de Botox y rellenos químicos de ácido hialurónico, los cuales son relacionados con los servicios de “fase-lift” y “lifting” que traducidos al idioma español tienen como significado “estiramiento facial” y “levantamiento”, respectivamente. El término “fase-lift” se define como cirugía plástica en la cara y el cuello para eliminar los defectos y las imperfecciones (como arrugas) típicos del envejecimiento también llamado ritidectomía, según consta en la definición dada por la Enciclopedia Británica, Merriam-Webster, en el sitio de Internet (<http://www.merriam-webster.com/medical/face-lift>) ; servicios que son afines con los que protege el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa o da al consumidor la idea del servicio prestado por el recurrente, o, bien, el que pretende identificar en el mercado, donde los términos “**SOFT LIFT**” se traducen “SOFT” como suave, blando, maleable , y LIFT se traduce propulsor, que levanta, por lo que este Tribunal considera que el signo solicitado apreciado en conjunto y en conexión con los servicios que se pretende distinguir, resulta descriptiva en relación con los servicios que se ofrecen lo cual, conforme al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas que dice, que no podrán registrarse como marcas un signo que “ (...) *que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata*”, y por conexión liga el **inciso g)**, del artículo referido, ya que entre más descriptivo resulte ser un signo marcario, disminuye la capacidad de distintividad que el mismo pueda tener, por lo que este Tribunal comparte la decisión del Registro **a quo** de aplicar los incisos c) , d) y g) del artículo 7 mencionado, por las razones antes expuestas.

Adicionalmente considera este Órgano de alzada que la marca propuesta resulta engañosa por cuanto da la idea que el tratamiento es suave, lo cual puede resultar un timo para el consumidor, lo cual encuentra su fundamento en el inciso j) de este mismo artículo que establece como engañosa la marca que 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 subrayado no es del original).

Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el servicio para el que se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en su escrito de expresión de agravios, considera este Tribunal que el signo propuesto por la empresa **ALLERGAN INC** adolece de causas de irregistrabilidad por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**SOFT LIFT**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a confundir al consumidor respecto de los productos que protegería, asimismo a pesar de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en cuanto a los términos como PIZZA HUT, la inscripción de este se hizo aplicando el marco de calificación establecido en ese momento.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALLERGAN INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y seis minutos y seis segundos del dos de Junio del dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.5

Marca descriptiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.6074

Marca con falta de distintividad

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 006069