

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0593-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “MUNDO COSMÉTICO” (21)

DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2877-2010)

Marcas y otros signos

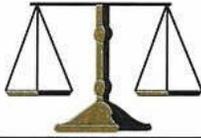
VOTO N° 537-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Ingrid Vega Moreira**, mayor, casada una vez, empresaria, titular de la cédula de identidad número uno-mil catorce-quinientos sesenta y siete, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos ocho mil novecientos sesenta y cuatro, domiciliada en San José, de la Antigua Parada de Buses Pulmitan 25 metros norte diagonal a Abonos Agro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veinticinco de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil diez, la señora **Ingrid Vega Moreira**, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**MUNDO COSMÉTICO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, utensilios y recipientes para la casa o la cocina, peine y esponjas cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar) materiales para la fabricación de cepillos, artículos de limpieza, estropajos de acero,



vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio usado para construcción), cristalería, porcelana y losa no comprendidos en otras clases, siendo, que la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y seis-trescientos noventa y ocho, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad referida, mediante escrito presentado ante el Registro citado, el día catorce de mayo de dos mil diez, procedió a limitar en nombre de su representada la lista de productos indicados supra, indicando que la inscripción de la marca es para proteger y distinguir en la clase indicada peines, esponjas y cepillos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veinticinco de junio de dos mil diez dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio de dos mil diez, la señora **Ingrid Vega Moreira**, en representación de la sociedad **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que:

*“(…) el signo denominativo objeto de análisis hace alusión concreta y específica a un producto en el idioma propio del país; d) Con respecto a los argumentos de la apoderada indicando que la inscripción de la marca comprende específicamente “peines, esponjas y cepillos”, se considera que aún así la marca solicitada siguen siendo engañosa, si bien es cierto los productos a proteger son herramientas para mejorar la apariencia personal, estos no son considerados como productos cosméticos ya que (…) el consumidor medio entiende como cosmético aquel producto para aplicar en el cuerpo específicamente en el rostro, además en el diseño presentado aparece la silueta de una mujer lo que hace que el consumidor se confunda que asuma que los productos que se pretende proteger sea exclusivos para mujeres. (…) 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 es novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características de los servicios de que se trata; de ahí que se transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literal j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”. (la negrita es del original).*

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de expresión de agravios que:

*“(…) II. Mi representada ha tenido como única intención, la inscripción de la marca **MUNDO COSMÉTICO** como una marca de comercio que pretende la comercialización*



de todos aquellos productos cuyo fin sea mejorar la apariencia física o estética de las personas, así como de todos aquellos artículos complementarios que permitan conseguir ese único fin. (...) que mi representada busca limitar la lista de productos comprendidos en clase 21, a peines, esponjas y cepillos, considera la suscrita que la marca es inscribible en esta clase, ya que estos productos pueden asociados con cosméticos y que si esta autoridad no acepta la inscripción de este signo al que se le redujo la lista de productos a proteger, se estaría violentando un derecho que se encuentra consagrado por ley (...)”.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, una marca es: “(...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”, se deduce de esas normas la características fundamentales que deben contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1 *ibídem*. Entonces si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como un signo debe ser distintivo, no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, básicamente porque se tratan de términos genéricos, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de **términos descriptivos**, es decir, de los que hacen mención a alguna característica, tales como calidad, cantidad, valor destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o de **vocablos engañosos**, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; y **tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud, esto es de aquellos signos que conllevan a un riesgo de confusión**, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los



campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir a error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos de **irregistrabilidad como marca** de un determinado **signo**, de conformidad con las prohibiciones contempladas en los artículos 7 (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8 (para el caso de la última hipótesis), que no se aplicaría en el caso de marras), ambos de la Ley de Marcas.

CUARTO. En el caso bajo estudio estamos en presencia de la marca de comercio “**MUNDO CÓSMETICO (DISEÑO)**”, solicitada por la representación de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATIONS S.A.**, para proteger y distinguir en clase **21** de la Clasificación Internacional de Niza, **peines, esponjas y cepillos**, es un signo mixto-complejo, conformado por una figura geométrica rectángulo con fondo de color amarillo, dentro de dicha figura se observa en su aspecto gráfico y visual dos términos “**MUNDO CÓSMETICO**” escrito en letras grandes de color negro y el borde de color blanco, al lado izquierdo de la expresión aludida, se determina la silueta de una mujer de espalda con cabello negro. El consumidor al tener contacto con el signo distintivo mencionado distinguirá como elemento preponderante para la distinción de los productos a proteger el término “**CÓSMETICO**”, ya que éste resalta a la vista, más que la palabra “**MUNDO**” y se acompaña de la silueta de una mujer, el cual podría decirse que no tiene carácter distintivo sino meramente informativo.

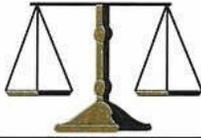
Partiendo de lo anterior, tenemos, que para determinar si una marca es distintiva la referencia principal nos la da el artículo 2 de la Ley de Marcas que indica:

*“(…) **Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*



De esta forma se debe analizar si la marca solicitada es suficientemente distintiva o susceptible de identificar los productos frente a los de su misma especie o clase de mercado. Del análisis hecho anteriormente se determinó que el signo propuesto resulta ser centrado en el término “**COSMÉTICO**”, por esta razón el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción, es “**COSMÉTICO**”, donde esa evocación resulta al consumidor muy fuerte y directa al término “*cosmético*”, siendo, que éste conforme al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe S.A. p. 673, se define como “(...) *adj. Dicho de un producto: Que se utiliza para higiene o belleza del cuerpo, especialmente del rostro (...)*”, **lo que llevará a presuponer al consumidor que la denominación solicitada es para proteger cosméticos**, los cuales por lo general se relacionan con cuestiones para embellecer el rostro, y en el caso concreto, la silueta de mujer, informa directamente a quien va dirigido el producto que evoca de manera fuerte y directa el signo “**MUNDO COSMÉTICO (DISEÑO)**”, cuando en la realidad el signo solicitado es para proteger y distinguir *peines, esponjas y cepillos*, ello, en virtud de la limitación que hizo la sociedad solicitante y apelante de la lista de productos presentada con la solicitud (Ver folio 1 vuelto y 8), productos, con los que el signo pretendido no guarda relación alguna, ya que este distintivo tiene conexión directa con el producto que designa “**cosméticos**”, lo que contrasta con los productos que el signo intenta distinguir.

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal que la marca que se aspira inscribir resulta *engañosa*, ya que el consumidor como consecuencia de la clara evocación enunciada supra, puede imaginar en su mente que el producto a proteger es “**cosméticos**”, cuando realmente son otros los productos que se desean distinguir con la marca que nos ocupa, por lo que el signo marcario en lo que respecta a los productos a proteger, no debe ser registrado, ya que el mismo como se dijo es engañoso, por lo que es aplicable el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, y consecuentemente, el inciso **g)** del artículo citado, por cuanto no estamos en presencia de una marca que cuente con aptitud distintiva, de ahí, que la recurrente, no lleva razón, cuando en su escrito de apelación señala que el limitar la lista de productos hace posible la inscripción de la

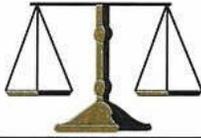


marca, ya que a pesar de la limitación referida, el signo sigue siendo engañoso como consecuencia de lo expuesto anteriormente. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, 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, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

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 o servicio 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 servicios que pretende distinguir:

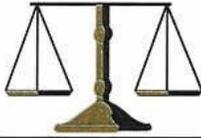


“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a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

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*... 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***

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.



Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, la cita que hizo Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo.

QUINTO. Por lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**MUNDO COSMÉTICO (DISEÑO)**”, en clase **21** de la Clasificación Internacional de Niza no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca. Por tanto se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ingrid Vega Moreira**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATIONS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minutos, cuarenta y siete segundos del veinticinco de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ingrid Vega Moreira**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veinticinco de junio de dos



mil diez, la que 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 INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60. 55

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marca intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCA ENGAÑOSA

UP. Marca confusa

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.29