

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0320-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “PRO-SALUD”

PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12155-07)

Subcategoría: Marcas y Otros signos

VOTO N° 545-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-447, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, sociedad constituida de conformidad con la leyes de Canadá, domiciliada en C/O Stewart Mckelvey Stirling Scales Suites 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, Nova, Scotia Canadá B3J 2X2, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de Setiembre de 2007, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRO-SALUD**”, en **Clase 21** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil ocho, 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 4 de julio de 2008, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, apeló la resolución referida .

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve esta controversia, y versar lo ventilado en este asunto de un aspecto de puro Derecho, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL SIGNO SOLICITADO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la distintividad, considerada como la característica esencial de la marca, y

que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

En el caso del signo propuesto “**PRO-SALUD**”, comparado con algunos de los productos para los cuales se solicita el registro, se torna en una marca débil por su grado de evocatividad, pues algunos de los productos que enlista están relacionados o cumplen la función de buscar salubridad, son pro salud.

Si bien los signos evocativos pueden ser registrados, en el caso concreto no puede concederse el registro que se solicita, toda vez que al signo no lo conforma ningún elemento adicional que le confiera distintividad, que logre la individualización de los productos que se enumeran. Al respecto, procede señalar que actualmente, el vocablo PRO SALUD es una denominación corriente utilizada en el sector de algunos de los productos que se enlistan, para evocar el impulso hacia o a favor de, que en este caso es de la salud.

Al respecto, doctrinariamente se señala que *“Existen determinados signos en el mercado que pueden ser singularmente atractivos para los competidores y cuyo libre uso sería incompatible con el registro como marca. (...) La jurisprudencia alemana maneja el principio de preservación de los signos para el libre uso, (...) es decir, la necesidad de preservar el libre uso de aquellos signos sugestivos cuyo monopolio o derecho de exclusiva supondría un obstáculo a la competencia”*. (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 221**).

En consecuencia, la significación del vocablo “**PRO - SALUD**”, no permitirá que, cuando el público tenga que elegir, distinga entre los productos de que se trata el signo y los que tengan otro origen comercial, es decir, no se verá a tal signo como una marca. Por ello, el signo que se solicita carece de carácter distintivo en relación con algunos de los productos señalados, pues se trata de términos de uso común, que debe dejarse a la libre para su uso por parte de la competencia, cayendo así en la prohibición del inciso **g)** del artículo **7º** de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* El artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

TERCERO. Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, se debe acotar el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de “impulso a la salud”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 21, en donde, entre otros, se incluyen cepillos, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las aptitudes de ese producto. Aun cuando la lista propuesta, incluye otra serie de productos, en donde, por su naturaleza, no se daría la confusión indicada, sí podría generar la idea en el consumidor que algunos de los productos que fabrica y comercializa su titular, ostentan características especiales más allá de las que normalmente tienen según su naturaleza y finalidad.

El inciso **j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo 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”*, causal de

irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación al registro de signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato señala: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, *op cit.*, p.p. 253, 254). En igual sentido se dice que: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “PRO-SALUD” como marca de producto en clase 21 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. En cuanto a las argumentaciones de la recurrente, en relación al documento de la compañía THE GILLETTE COMPANY, por el cual, según lo señala la recurrente, dicha empresa permite continuar con el registro de la marca PRO-SALUD, las mismas no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, pues el referido documento no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 294 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública y 395 del Código Procesal Civil. Además, registralmente, no es posible la coexistencia del signo propuesto “**PRO-SALUD**” en clase 21 para proteger, entre otros, cepillos y la marca “**PRO**” inscrita por The Gillette Company desde el 3 de enero de 1962 para proteger cepillos para dientes y otros cepillos para uso personal, por cuanto existe la posibilidad de que el consumidor se confunda respecto del origen de los productos.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el signo solicitado “**PRO-SALUD**” guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**PRO**”, y que las semejanzas son mayores que la diferencias, pues el signo solicitado está constituido por el factor tópico de la marca inscrita, sea “**PRO**” y la palabra salud no le otorga un grado de distintividad que los diferencie intrínsecamente.

Esa similitud en sí impide el registro solicitado, dado que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, entre otros, a cepillos que es un producto igual a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo solicitado no posee capacidad intrínseca ni extrínseca para convertirse en un registro de marca, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil ocho, la cual 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de junio de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55