

RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2008-0315-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica “PRO-ESMALTE”

BEECHAM GROUP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 9342-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 583-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas del veinte de octubre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la señora **Ángela María Jiménez Guevara**, mayor, casada, publicista, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y ocho-cero quince, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEECHAM GROUP**, con domicilio actual en 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Reino Unido, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del cuatro de febrero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de diciembre del dos mil cinco, la señora **Ángela María Jiménez Guevara**, en la condición y calidad indicada, solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“PRO-ESMALTE”**, en **clase 5**, de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, preparaciones para tocador no medicadas, dentífricos, limpiadores de boca y refrescantes para el aliento, preparaciones para el cuidado oral, gel dental preparaciones para

blanquear, preparaciones pulidoras dentales, preparaciones para blanquear los dientes y aceleradores, renovadores de manchas cosméticos.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del cuatro de febrero del dos mil ocho, dispuso, rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PRO-ESMALTE**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **BEECHAM GROUP P.LC.**, por considerar que la misma transgrede el artículo 7, incisos d) y g), que regula lo concerniente a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la señora Ángela María Jiménez Guevara, en representación de la empresa solicitante y apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de febrero del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación, en el que indica, que reitera lo argumentado en el escrito presentado al Registro el veinticinco de abril del dos mil seis.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados de interés para el caso de análisis.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las nueve del cuatro de febrero del dos mil ocho, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**PRO-ESMALTE**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representante de la empresa **BEECHAM GROUP P.LC.**, por considerar, tal y como lo argumenta en el considerando octavo de la resolución impugnada, que el signo marcario propuesto contiene elementos descriptivos y genéricos que relacionados al producto que desea proteger, los hace carentes de distintividad, indicando en forma directa la naturaleza de los productos a proteger resultando inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con la resolución indicada anteriormente, el representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación, limitándose a señalar, que reiteraba lo manifestado en el escrito de fecha veinticinco de abril del dos mil seis, siendo, que en dicho escrito, lo que pretende destacar la recurrente, es que se apruebe la aplicación de esta marca, ya que la misma fue aceptada por la Unión Europea el 24 de agosto del 2005 aplicación Número 45576666 en clases 3, 5 y 21 a nombre de su representada, agregando que dicha marca ha sido publicada en Argentina presentada el 25 de noviembre del 2005 y publicada el 12 de diciembre del 2005, sin debatir concretamente, los argumentos que tuvo el Registro **a quo**, para rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**PRO-ESMALTE**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, como tampoco combatió tales argumentos, cuando este Tribunal le confirió mediante la resolución de las quince horas, del veinte de agosto del dos mil ocho, un plazo de quince días, a efecto, de que presentara los alegatos pertinentes contra la resolución impugnada.

CUARTO: SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada 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, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de 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.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO: SOBRE LOS EXTREMOS CALIFICABLES EN EL CASO CONCRETO.

Como lo indicáramos en líneas atrás, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PRO-ESMALTE**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representante de la empresa **BEECHAM GROUP P.LC.**, por considerar, en el considerando octavo de la resolución impugnada, que el signo marcario propuesto contiene elementos descriptivos y genéricos que relacionados al

producto que desea proteger, los hace carentes de distintividad, por lo que transgrede el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Considera este Tribunal que la denominación “**PRO-ESMALTE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, productos medicados para el cuidado oral, pulidores dentales medicados, blanqueadores dentales medicados, enjuagues bucales medicados, quita manchas medicados, debe ser rechazada porque el signo carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintos, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por las razones que se indicarán a continuación.

Para dar sustento al anterior análisis debe tomarse en consideración el significado del signo solicitado “**PRO-ESMALTE**”, donde se determinó que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, la palabra “**PRO**” se define: “(Del lat. *prode, provecho*). **1. amb.** Provecho, ventaja. **2. prep.** en favor de (en beneficio de alguien o algo)” y “**ESMALTE**” se define: “(Quizá del prov. ant. *esmalt*, y este del franco **smalt*; cf. al. *Schmelz*). **1. m.** Barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a la porcelana, loza, metales y otras sustancias elaboradas (...) **4. m.** Lustre, esplendor o adorno”, de esos significados se desprende que el signo distintivo solicitado carece de distintividad habida cuenta de que se trata de un **término descriptivo**, que alude directamente a la principal característica de los productos que serían protegidos por su medio, cual es la de blanquear los dientes.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal que el signo distintivo da la idea al consumidor que el producto que va a adquirir es para emblanquear la dentadura, como puede apreciarse, la expresión “**PRO-ESMALTE**”, anuncia directamente la naturaleza y características del producto, por lo que se podría decir, que el mismo es un sustantivo adjetivizado. Este sustantivo adjetivizado, constituye una palabra común y usual, ya que con dicha denominación define a algunos de los productos que pretende proteger, en el caso concreto, a los “**preparaciones para**



blanquear, preparaciones pulidoras, preparaciones para blanquear los dientes y aceleradores, removedoras de manchas cosméticas” de ahí, que conforme al numeral **7 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal considera, que no es factible el registro del signo distintivo solicitado, ya que éste resulta descriptivo, situación que obviamente disminuye su capacidad distintiva, de ahí, que sea aplicable el **inciso g)** del numeral citado.

Considera este Tribunal, tal y como fue analizado, que efectivamente, la marca **“PRO-ESMALTE”**, es descriptiva, en el sentido de que enuncia la naturaleza y cualidades de los productos a proteger, por consiguiente, como se indicara anteriormente, no goza de aptitud distintiva, y por ende no es posible su inscripción.

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

SEXTO: De igual forma, cabe señalar, que el signo distintivo **“PRO-ESMALTE”**, en definitiva es una marca que puede inducir a engaño o confusión, en el sentido, de que esta marca no está dirigida únicamente a la protección y distinción de los productos **“preparaciones para blanquear, preparaciones pulidoras, preparaciones para blanquear los dientes y aceleradores, removedoras de manchas cosméticas”**, porque además, pretende proteger productos tales como: **“preparaciones para tocador medicadas, dentífricos, limpiadores de boca y refrescantes para el aliento, preparaciones para el cuidado oral, gel dental”**, siendo, que éstos otros productos en nada se relacionan con la evocación que hace dicha marca, proporcionando en la mente de los consumidores una información errónea de los productos que la marca va a proteger, específicamente, en cuanto a la composición y naturaleza de éstos, ya que

los productos para el cuidado oral, son aquellos que se utilizan para evitar enfermedades periodontales y los enjuagues bucales medicados, se usan por lo general para eliminar las bacterias, o bien para tener un aliento fresco y limpio, por consiguiente, éstos no son para blanquear los dientes, incurriéndose en la prohibición establecida en el inciso **j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SÉTIMO: Finalmente, este Tribunal considera importante resaltar, que el hecho de que la marca “**PRO-ESMALTE**”, haya sido aceptada en la Unión Europea o en Argentina, tal y como lo señala la representante de la empresa **BEECHAM GROUP P.L.C.**, en el escrito de fecha veinticinco de abril del dos mil seis, ello, no significa, que dicha aceptación, sea un requisito sine qua non para que el Registro y este Tribunal procedan a inscribir la marca solicitada, pues, debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas, regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país que le concedió el registro, siendo, que la misma se registrará por la ley nacional de ese país, de tal forma que lo manifestado por la apelante no es de recibo.

OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina se concluye, que el signo pretendido “**PRO-ESMALTE**”, en **clase 5, DE LA** Clasificación Internacional, contraviene el ordinal **7 incisos d), g), j)** y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ángela María Jiménez Guevara, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEECHAM GROUP P.L.C.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del cuatro de febrero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

NOVENO: 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ángela María Jiménez Guevara, en su condición de apoderada especial de la empresa BEECHAM GROUP P.LC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del cuatro de febrero del dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55