



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0037-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (DERMABABY) (03)

DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-7637)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0593-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Ricardo González Fournier, mayor, casado dos veces, abogado y notario, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 1-514-630, apoderado especial de la sociedad **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas tres minutos veinticinco segundos del ocho de diciembre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:52:12 horas del 7 de agosto del 2015, el licenciado Ricardo González Fournier en su condición de apoderado especial de la sociedad **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la Republica de Panamá, domiciliada en Panamá, calle 45 este, edificio PH Blue Park, 1002, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DERMABABY**, en clase 3 internacional para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, y aceites esenciales”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas tres minutos veinticinco segundos del ocho de diciembre del dos mil quince, indicó 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 la resolución mencionada, al ser 13:47:08 horas del 14 de diciembre del 2015, el licenciado Ricardo González Fournier, apoderado especial de la sociedad **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial considera que el signo marcario propuesto DERMABABY, resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger, por imprimirle al consumidor una idea errónea a lo que se busca proteger en la clase 3 internacional, y a su vez carece de distintividad, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso



g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la sociedad **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, mediante su escrito de agravios, expresó que la marca DERMABABY se encuentra inscrita a su nombre en la Republica de Panamá, y su solicitud se hace únicamente para proteger productos de jabones, perfumería y aceites esenciales en clase 3 internacional, marca que no anuncia las cualidades del producto que pretende proteger y es estrictamente sugestiva del uso del producto, pero no es descriptiva ni identifica cualidades, no generando de modo alguno error o confusión en el publico consumidor. Que la marca DERMABABY en su conjunto y no analizado individualmente como una simple traducción, si contiene elementos novedosos y distintivos que le permiten diferenciar sus productos de otros de su misma especie o clase.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º, el cual define la marca como:

“...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. ...”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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



- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...*
- j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación ... o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ...*

De igual forma, y de conformidad con lo que dispone al numeral 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: ***“b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...”*** es que el signo solicitado, es irregistrable como marca por las siguientes razones

Coincide este Tribunal con el Registro al considerar que la marca de fábrica y comercio ***DERMABABY*** no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que no cuenta con la suficiente ***distintividad*** para los productos que pretende amparar, así como que existe un alto nivel de ***engaño o confusión*** en el consumidor.

Preliminarmente, la marca de fábrica y de comercio ***DERMABABY*** debe valorarse en su conjunto, ya que la aptitud distintiva debe recaer sobre este y no sobre alguno de sus elementos por separado: ***“En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”*** (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas, tercera Edición, Editorial Abeledo – Perrot. 1999. Pág. 210). No obstante, dicha palabra es percibida e identificada de manera clara por el consumidor en forma dividida, sea ***DERMABABY*** como palabra de fantasía, compuesta y estructurada por el prefijo ***DERMA*** y la palabra ***BABY***.

Este radical (genérico) ***DERMA*** nos refiere al concepto de “dermis” (capa de la piel), por lo que es propio de productos farmacéuticos y de la medicina, su utilización para hacer referencia a fármacos y enfermedades propias de la piel, también se puede utilizar para productos de



productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares en la protección y cuidado de la piel, por ejemplo para ambos casos dermoprotector, dermatitis, dermatosis, dermatología, etc.

Por su parte, el término **BABY** es genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios, donde describe el tipo de productos o servicios que claramente se relaciona con el mercado meta “**BABY**”, que traducido del inglés al idioma español significa **BEBE**, términos de los que no se pueden dar exclusividad en perjuicio de otros competidores, pues la idea que surge y que será entendida por el consumidor es la de distinguir productos para bebés

Los términos **DERMA** y **BABY** son formas necesarias para denominar a la piel o el cuidado de esta especialmente a la de los bebés, y no puede otorgarse exclusividad sobre ellos, tal falta de distintividad, surge incluso cuando se pretende utilizar para productos relacionados pretendiendo un uso evocativo, siendo que se trata de términos de usos comunes, los que de por sí intrínsecamente no tienen distintividad.

El término analizado es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad, pues en el mercado consumidor esta se percibirá por separado, dado que se trata de un radical genérico “**DERMA**” unido a un término que igualmente es de uso común, como lo es “**BABY**” y tratándose de dos partículas denominativas de uso común, ninguna aporta distintividad a la otra aunque se insista en la unión de ellas o estudio en conjunto.

Esa actitud *distintiva* necesaria al signo para poder coexistir registralmente, ya manifestado en el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 donde estipula que la falta de *distintividad* de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo



no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...]2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]

Debe quedar claro que el elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

En lo que se refiere al engaño, el termino **DERMABABY** hace pensar fuertemente en productos dermatológicos especiales para un sector individualizado que son los bebés y la marca incluye una denominación donde los productos de la lista a proteger no necesariamente serán exclusivos para este grupo, razón por la que no procede conceder la marca por ser engañosa, ya que el término es considerado informativo.

Este tribunal no comparte los fundamentos otorgados por el recurrente en lo que respecta a que la marca no anuncia cualidades del producto, no es descriptiva ni identifica cualidades, que no genera error o confusión en el público consumidor, por las razones ya mencionada; y en lo que respecta a que la marca está inscrita en otro país, debemos recordar el Principio de Territorialidad, donde las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio



El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., *Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.*

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo González Fournier, en su condición de apoderado especial de la sociedad **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas tres minutos veinticinco segundos del ocho de diciembre del dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio **DERMABABY** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo González Fournier, representante de la sociedad **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por



el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas tres minutos veinticinco segundos del ocho de diciembre del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. En razón de ello, se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DERMABABY**, en clase 3 Internacional para proteger y distinguir: “*Jabones, perfumería, y aceites esenciales*”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación

TNR. 00.4206