



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0960-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “BEWEST DERMATOLÓGICO” (DISEÑO)

PUNTO ROJO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4482-2010)

Marcas y otros Signos

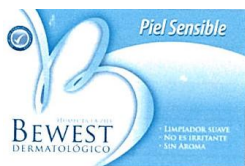
VOTO N° 889-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, maor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PUNTO ROJO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y dos minutos treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecinueve de mayo de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **PUNTO ROJO S.A** solicitó la inscripción de la marca de comercio



El cual consiste en un diseño distintivo y de fantasía en el cual se observan varias figuras geométricas y las palabras “**BEWEST DERMATOLÓGICO**”, humecta la piel



sensible, limpiador suave, no es irritante y sin aroma”, escritas en forma especial, se reivindican los colores azul, celeste, y blanco y se reservan el derecho de usarla en todo tamaño, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir :”Todo tipo de jabón, incluyendo jabón dermatológico y sustituto del jabón”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del seis de diciembre de dos mil diez, resolvió **“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, de fecha ocho de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **PUNTO ROJO S.A** , interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **PUNTO ROJO S.A** por haber considerado **“(...) a) El signo “BEWEST” es capaz de**



causar confusión con respecto a la naturaleza de los productos a proteger en la clase solicitada, ya que los mismos pueden ser relacionados con productos para “piel sensible” y proteger y proteger todo tipo de jabón (...) e) El hecho de rechazar la inscripción del signo solicitado obedece al análisis en conjunto del mismo y no de sus elementos en forma independiente, ya que se considera que puede causar confusión con respecto a los productos a proteger (...) Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado...”

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la sociedad **PUNTO ROJO S.A** argumentó que su representada tiene inscritas las marcas “**BEWEST**” bajo el registro número 61.450 desde el 29 de noviembre de 1982 en clase 03 y también tiene inscrita la marca “**BABY BEWEST**” bajo el registro número 141600 desde el 26 de setiembre de 2003 por lo que considera no existe motivo para rechazar la marca de su representada, y que el hecho de que tenga que agregar a la marca términos como piel sensible, no significa que esté solicitando ese término como marca y prueba de ello es que en la misma solicitud de registro se indica que no se reclaman los términos “piel sensible” y que por tanto lo que se desea inscribir como marca es “**BEWEST**” con el diseño innovador que se agrega a la marca y los demás términos de uso común que van a acompañar la marca, por lo que no se infringe el inciso j) del artículo 7 por cuanto no existe engaño o confusión de la procedencia geográfica porque los consumidores identifican perfectamente los productos elaborados por **PUNTO ROJO SA** en cuanto a la naturaleza, modo de fabricación y aptitud distintiva.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LA LIMITACION DE PRODUCTOS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece ciertas objeciones a la inscripción de signos marcarios, que pueden ser por motivos **intrínsecos**, que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o



susceptibles de ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de las cuales, para el caso bajo estudio, nos interesan las dispuestas en los incisos d), g) y j), sea, cuando el signo pueda *servir para calificar o describir alguna característica del producto; o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; o pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades, modo de fabricación o alguna otra característica del producto* que se pretende distinguir.

Ello implica que si un signo es *descriptivo* o calificativo de las características del producto o servicio, carece de la *aptitud distintiva* necesaria para diferenciarlos de otros similares que se encuentren en el mercado a disposición del público. Así, la *distintividad* que exige la normativa marcaria obliga a que la marca que se proponga debe ser, según LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Cabe agregar que, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso bajo estudio, el signo solicitado es mixto, sea se encuentra conformado por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el análisis, por cuanto es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención y por lo tanto será el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. En el signo propuesto, dicho elemento denominativo se compone de los términos “*bewest Dermatológico*”, *humecta la piel, limpiador suave, no es irritante, sin aroma*” aunque solamente se reclama exclusividad sobre “**BEWEST**” y al observar la etiqueta agregada al signo es claro que los términos “bewest” y “Dermatológico” sobresalen de los demás. No obstante, todos los demás vocablos son parte de la marca, analizada ésta como un todo, siendo que todas esas



expresiones describen cualidades que llevarán al consumidor a suponer que puede encontrarlas en los productos que la marca protegería, es decir, con el signo propuesto, considerado en su conjunto “BEWEST DERMATOLÓGICO, *humecta la piel, limpiador suave, no es irritante sin aroma*” se le atribuyen todas esas cualidades a todos los jabones “bewest”, suministrándoles una eventual superioridad en relación con otros jabones que son ofrecidos en el mercado por empresas distintas, a pesar que, de la misma lista de productos que pretende proteger el solicitante, queda claro que lo es para “*todo tipo de jabón*” y no solamente aquellos que sean dermatológicos, no irritantes, humectantes o especialmente formulados para piel sensible.

Así las cosas, resulta claro que dicho signo no resulta idóneo para la protección de cualquier tipo de jabón, por ello; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos -que permite la concesión parcial del registro, limitando en forma expresa los productos o servicios indicados en la solicitud inicial-, aunado a que la solicitante ya es titular de dos marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial desde los años 1982 y 2003, siendo que los consumidores conocen en el mercado dichas marcas así como los productos que se protegen con ellas, por lo que, considera conveniente este Tribunal de Alzada, resulta necesario limitar los productos a “*jabón dermatológico*”, a los efectos de que la solicitud bajo estudio no incurra en las prohibiciones establecidas en el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley.

Por todo lo anterior, debe declararse parcialmente con lugar la apelación presentada por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa solicitante **Punto Rojo S. A.**, concediendo parcialmente el registro del signo “**BEWEST DERMATOLÓGICO, HUMECTA LA PIEL, LIMPIADOR SUAVE, NO ES IRRITANTE, SIN AROMA (DISEÑO)**” limitando su lista de productos, para proteger y distinguir únicamente “*jabones dermatológicos*” en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y dos minutos treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil diez



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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación planteado por el el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa solicitante **Punto Rojo S. A.**, concediendo parcialmente el registro del signo **“BEWEST DERMATOLÓGICO, HUMECTA LA PIEL, LIMPIADOR SUAVE, NO ES IRRITANTE, SIN AROMA (DISEÑO)”** limitando su lista de productos, para proteger y distinguir únicamente **“jabones dermatológicos”** en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y dos minutos treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil diez. 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 **.-NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora