
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0420-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA: “MEJORA 7 SIGNOS VISIBLES DE LA EDAD EN 7 DÍAS”

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-3163)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0509-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Fabiola Sáenz Quesada**, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, Escazú en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:16:07 horas del 5 de agosto de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 7 de abril de 2022 la abogada Fabiola Sáenz Quesada, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., solicitó la inscripción de la señal de propaganda **Mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días**, para promocionar crema de ojos para la cara, relacionada con la marca **CICATRICURE, EYE CREAM FOR FACE**, registro 302260.

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de origen, mediante resolución final dictada a las 07:16:07 horas del 5 de agosto de 2022, denegó la inscripción de la señal de propaganda pedida, porque consideró que consiste en su totalidad de términos descriptivos y calificativos carentes de aptitud distintiva en relación con los productos que pretende promocionar relacionado con el signo inscrito bajo el número de registro 302260, de conformidad con el artículo 62 d) de la Ley de marca y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la abogada Fabiola Sáenz Quesada, de calidades y condición indicada, apeló, y expuso como agravios los siguientes:

Indica que en la resolución de denegatoria se establece que la señal de publicidad solicitada al describir por su nombre cualidades y características del producto a ofrecer, no tiene la suficiente aptitud distintiva, no obstante, centrándose en la frase solicitada **Mejora 7 signos visibles de edad en 7 días**, para promocionar la marca registrada **CICATRICURE, EYE CREAM FOR FACE**, se puede observar que la misma es original y característica ya que no existe ningún signo similar, también esta se compone de una combinación original de palabras destinadas a atraer al público en cuanto al cuidado de la piel.

Destaca el registrador que la propuesta es carente de distintividad por ser descriptiva: es importante recordar que el objeto de la señal de publicidad será obviamente crear una relación con la marca que promociona y atraer la atención del consumidor en cuanto al producto.

Menciona que la señal de publicidad tiene una mayor flexibilidad en cuanto a su composición y distintividad, ya que esta lo que busca es crear una relación con el producto o servicios que promociona la marca “madre” previamente registrada. En el presente caso, es claro que la solicitud hace alusión a productos para el cuidado de la piel y rostro, como lo menciona el registrador, ya que es una crema para ojos lo que está promocionando, por lo que considera esta representación que el registrador realiza un análisis subjetivo de la señal de propaganda comparándola con una marca, ya que con el nuevo signo se estaría cumpliendo el objetivo principal de toda señal de publicidad.

Resalta que la solicitud marcaría en análisis no se compone por términos de fantasía, pero esto no debe significar que es un signo genérico y descriptivo, ya que, se estaría realizando un fraccionamiento de la marca y no se estaría viendo en su conjunto, como así lo exige el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas y otros signos distintivos. Las señales de propaganda, debido a su particularidad debe existir mayor tolerancia en cuanto a su composición y distintividad.

Manifiesta que al analizar la solicitud **Mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días**, puede apreciarse que esta no está otorgando ninguna ventaja ni perjudicando a sus competidores, así como tampoco, está calificándose en cuanto a su calidad de producto, se reitera que esta no indica por ejemplo que su producto es “único” o “mejor”, así como tampoco se induce a engaño o confusión al consumidor, ya que es claro que el producto como lo es la marca “CICATRICURE, EYE CREAM FOR FACE” está enfocado en el cuidado de la piel y en consecuencia a mejorar su aspecto, siendo por esto que los consumidores lo adquieren, pero esto no significa

que esté suscitando en la mente de los consumidores que sus productos tienen una superioridad respecto a otros productos de la misma naturaleza, ya que eso no se está diciendo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

- i. Marca de fábrica y comercio **CICATRICURE, EYE CREAM FOR FACE**, presentada el 26 de agosto de 2021, propiedad de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., registro 302260, inscrita el 7 de enero de 2022, vigente hasta el 7 de enero de 2032, en clase 3 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, crema de ojos para la cara. (folio 17 legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 07:16:07 horas del 5 de agosto de 2022, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **Mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días**, por considerar que esta incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley de marcas, y por falta de distintividad según el artículo 2 del mismo cuerpo normativo.

Antes de referirnos a las consideraciones de fondo, es importante traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

De la norma prescrita, tenemos entonces, que dicha definición indica cual es la finalidad de la expresión o señal de publicidad comercial, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento comercial o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea cautivar la atención de los consumidores y competidores en el mercado.

Basándonos en la normativa mencionada, el examen a efecto de determinar si la expresión o señal de publicidad comercial propuesta cumple con los supuestos de ser “original y característica” compete directamente al calificador registral, debido a la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, dado que los consumidores y competidores son los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación en el mercado de signos que no cumplan con estos criterios de calificación que establece la Ley de marcas.

En ese sentido, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, cuando resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, al considerar que esta es descriptiva de los

productos y carente de aptitud distintiva ello por las razones que se expondrán.

Respecto al caso que nos ocupa, lo que debió analizarse es si la señal de propaganda solicitada para registro **Mejora 7 signos visibles de edad en 7 días** cuenta con la originalidad que prescribe el artículo 2 de la Ley de marcas, requisito que se evidencia en muchas señales que no constituyen creación alguna, como frases que refieren a la calidad o características utilizadas para publicitar distintos productos y que son de libre empleo, como por ejemplo “superior para”, “más que”, y “mejor que”, ya que evidencia la superioridad de un producto o servicio con respecto a otro de la misma categoría.

En vista de lo anterior considera este Tribunal que la señal propuesta **Mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días**, para promocionar crema de ojos para la cara cuenta con la carga de originalidad requerida para su registro.

La señal de propaganda solicitada vista en su conjunto es original porque tiene características propias que permiten distinguirla de otras, es ingeniosa, persuasiva y llena de carga emotiva, porque deja al público consumidor la posibilidad de estar en una expectativa, de imaginar y crear en su mente que es lo que mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días, sin indicar de forma directa cuáles son esos signos, la originalidad, creatividad y atracción, resulta del conjunto solicitado. De modo que la señal pretendida sí puede llamar la atención sobre el producto crema de ojos para la cara que protege la marca de fábrica y comercio inscrita **CICATRICURE, EYE CREAM FOR FACE**, propiedad de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., esto porque la señal de propaganda con esa expectativa e imaginación que produce en la mente de los consumidores refuerza el reconocimiento de la marca por parte de estos y los conecta emocionalmente con el producto que distingue, de modo que los consumidores realizan una asociación más estrecha con la marca, el producto y su origen empresarial, por lo que considera

este Tribunal que la señal propuesta no contradice los artículos 2 y 62 de la Ley de marcas, por lo que debe revocarse la resolución venida en alzada.

En virtud de lo expuesto, concuerda este Tribunal con el agravio que expuso la representación de la empresa apelante al indicar que la señal de propaganda se compone de una combinación original de palabras destinadas a atraer al público en cuanto al cuidado de la piel, es precisamente, por esta razón que la señal de propaganda solicitada resulta registrable porque es original, característica y atrae la atención de los consumidores. Lo más importante de una señal de propaganda consiste principalmente, en atraer la atención del público consumidor y la frase que compone el signo propuesto cumple con ese cometido.

De lo indicado por la apelante, considera esta instancia que la denegatoria del signo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual es injustificada al señalar que esta carece de distintividad por ser descriptiva de los productos a promocionar, pues el Registro al analizar la señal de propaganda dejó de lado lo que prescribe el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual al definir la señal de propaganda sustituye el requerimiento de aptitud distintiva a fin de potenciar los requisitos de originalidad, característica y atraer la atención del consumidor sobre el producto, en este caso, sería el producto que protege la marca registrada que es con la que se relacionada la señal de propaganda solicitada.

Asimismo, lleva razón la apelante en señalar que la señal de propaganda tiene una mayor flexibilidad en cuanto a su composición y distintividad, ya que esta lo que busca es crear una relación con el producto o servicios que promociona la marca “madre” previamente registrada, ello es así, porque precisamente lo que persigue la señal de propaganda es conectar emocionalmente a los consumidores con la marca registrada y al reconocerla estos en el mercado adquirirán los productos que esta distingue, pues, el objetivo principal de una expresión o señal de publicidad es lograr esa conexión, consumidor- marca-productos y origen empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los argumentos y cita legal expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa apelante GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:16:07 horas del 5 de agosto de 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud inscripción de la señal de propaganda **Mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días**, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

POR TANTO

Por las consideraciones y cita normativa expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:16:07 horas del 5 de agosto de 2022, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **Mejora 7 signos visibles de la edad en 7 días**, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:13 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:06 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:09 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:06 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:05 PM
Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Diana*48DESCRPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: SEÑALES DE PROPAGANDA

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TNR: 00.43.25