



RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2023-0401-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



BINNOVO S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5625
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0487-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con catorce minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, portadora de la cédula de identidad número 1-1331-0307, vecina de San José, apoderada especial de la empresa BINNOVO S.A., sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en carretera La Antigua, 0-23, zona 2, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:36 del 15 de agosto de 2023.




Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, apoderada especial de la empresa BINNOVO S.A., presentó solicitud de



inscripción de la marca , en clase 5 para proteger y distinguir un producto farmacéutico consistente en una crema protectora y regenerativa para la piel sensible, a base de zinc, eficaz para el tratamiento de lesiones producidas por la orina, heces o roces de pañal en los niños recién nacidos, personas adultas y de la tercera edad. Trata todo tipo de rozaduras, irritaciones y resequedad en la dermis, así como procesos descamativos, inflamatorios y alérgicos en la piel. (Ver limitación a la lista de productos realizada por el solicitante visible a folio 18 del expediente principal).

Mediante resolución final dictada a las a las 09:45:36 del 15 de agosto de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por falta de distintividad, al considerar que el signo solicitado está compuesto por letras de uso común en el ámbito, descriptivas y carentes de distintividad en relación con los



productos, artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (Ver folios 29 al 40 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa BINNOVO S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El principio de unicidad debe ser considerado, la marca ha de analizarse en su conjunto sin fragmentarla. La marca está compuesta por la partícula BIO y el término ZINC con uso de tipografía y color, junto a una figura cuadrilátera que no posee delineado en su lado izquierdo.

2. Significado del signo propuesto. El vínculo entre giro y signo se demuestra claramente que estamos en presencia de un signo que es breve, de fácil lectura y pronunciación, es agradable al oído, fácil de recordar, todos esos atributos confluyen en que la marca propuesta es registrable.

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

TERCERO. 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. Cabe advertir que,



revisado el expediente, se ha determinado que, el Registro de la Propiedad Intelectual, en el cuerpo de la resolución recurrida señala que, la solicitud es en clase 3, cuando lo correcto es en clase 5, tal y como se solicita y como se muestra al inicio de esa resolución; no obstante, observa éste Órgano de Alzada que no afecta el contenido de la misma, dado que se debe considerar un error material que contrasta con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de este procedimiento y conforme la descripción de productos que corresponde efectivamente a la clase 5, por lo que se continúa con el análisis del presente asunto por no incurrir en ningún tipo de nulidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo



argumentando que la marca no tiene distintividad, de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas dentro de los cuales nos interesa:



Artículo 7. 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.

[...]

De acuerdo con este inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, en cuanto a 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. Las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Al ser analizada en conjunto, se denota que la marca solicitada es distintiva y no infringe el artículo 7 inciso g) de la Ley de



marcas aducido por el Registro de primera instancia, que consideró al realizar el examen que: “Como aclaración preliminar, nos centraremos en la parte denominativa del signo, siendo ésta la parte que el consumidor visualiza y retiene en su memoria. Es la parte preponderante de este signo, la que resalta y la que el consumidor aprende, al ser esta el nombre del signo que protege el producto. Esta oficina tiene claro que el signo es mixto, donde existe una figura de color morado como trasfondo del signo, no obstante, la parte principal, primaria es la parte denominativa. Aunado a ello, esclarecemos que con ello no se está desmembrando el signo, simplemente este Registro requiere analizar los elementos del signo para determinar, si como un todo, el mismo es susceptible de inscripción.” (Visible a folio 34 del expediente administrativo).

En cuanto a ese análisis, debe este Tribunal ser enfático en señalar que no comparte el criterio vertido, ya que no es dable “centrarse” en la parte denominativa del signo, por considerar que es la parte que el consumidor visualiza y retiene en su memoria como se indica en la resolución, el signo solicitado se compone de un conjunto de elementos, que unidos le otorgan distintividad, destacan las dos palabras **BIO zink** separadas por un guion, **BIO** en color morado, en letras mayúsculas y **zink** en color blanco, en minúsculas, junto con el guion en blanco, se encuentran sobrepuestas a una figura rectangular, en su mayoría en tonalidades moradas, el inicio de esa figura se



observa de forma curvada en color blanco.

Todos estos elementos conforman una marca novedosa, si bien es cierto las palabras que se incluyen en el conjunto corresponden a términos de uso común, estos se acompañan de elementos gráficos y figurativos suficientemente fuertes que hacen que el signo sea distintivo, otorgando identidad a los productos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 73-IP-2021 de 21 de junio de 2021, en cuanto a los signos compuestos por denominaciones descriptivas ha considerado que: “Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.”

La marca solicitada como se detalló anteriormente está conformada por varios elementos, es una marca mixta, al tener diseño y palabras en este caso. Además, es una etiqueta compuesta por varios elementos, con relación a este tema la Ley de marcas dispone lo siguiente:



Artículo 28°- **Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Asimismo, este Tribunal ha considerado en su jurisprudencia conforme al artículo citado, que la protección en un signo no se extenderá a elementos que sean de uso común y que un conjunto de elementos fuertes, otorgan distintividad al signo. Así, en el voto 0096-2019, de las once horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, este Tribunal dispuso lo siguiente:

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de instancia, al rechazar la marca



por cuanto el signo propuesto "Galleta cubierta de chocolate BEST con crema de chocolate oscuro", está compuesto por varios elementos, sea, nos encontramos ante una marca mixta, que contiene o contempla tanto palabras como diseño, es una etiqueta compuesta por varios elementos que en conjunto le otorgan distintividad al signo, y hacen que sea distintivo cumpliéndose con las condiciones para ser inscrita, la



distintividad es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto, las palabras que componen el signo en este caso junto con el diseño le dan esta característica, por lo tanto es objeto de registración. La distintividad es una característica propia y esencial de la marca que este Tribunal considera que tiene la marca en estudio. Como se indicó anteriormente es una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas es posible su inscripción, que en lo de interés dispone: *“... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”*.

Queda claro conforme el anterior análisis, que el signo propuesto cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener una marca para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto. Es por todo esto que se acogen los agravios del apelante y se **revoca** la resolución recurrida para que se continúe con la inscripción del signo propuesto para todos los productos solicitados en clases 5 de la nomenclatura internacional.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:36 del 15 de agosto de 2023 la que se revoca para que se continúe con el trámite de



inscripción del signo para proteger y distinguir en clase 5 un producto farmacéutico consistente en una crema protectora y regenerativa para la piel sensible, a base de zinc, eficaz para el tratamiento de lesiones producidas por la orina, heces o roces de pañal en los niños recién nacidos, personas adultas y de la tercera edad. Trata todo tipo de rozaduras, irritaciones y resequedad en la dermis, así como procesos descamativos, inflamatorios y alérgicos en la piel, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:36 del 15 de agosto de 2023, la que se revoca, para que se continúe con el trámite de



inscripción del signo para proteger y distinguir en clase 5 un producto un producto farmacéutico consistente en una crema protectora y regenerativa para la piel sensible, a base de zinc, eficaz para el tratamiento de lesiones producidas por la orina, heces o roces de pañal en los niños recién nacidos, personas adultas y de la tercera edad. Trata todo tipo de rozaduras, irritaciones y resequedad en la dermis, así como procesos descamativos, inflamatorios y alérgicos en la piel, si otro motivo no lo impidiera. 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 el artículo 42 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Carlos José Vargas Jiménez
Cedeño

Leonardo Villavicencio

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CVJ/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

WWW.TRA.GO.CR

