



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016 -0385-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: XTRA PODER ACELERADOR

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-10524)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0049-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 Al Róterdam, Países Bajos, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:55 horas del 9 de enero del 2012.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre del dos mil once, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**XTRA PODER ACELERADOR**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “detergentes, preparaciones y



sustancias, todas para la lavandería, preparaciones para acondicionar telas, suavizantes para telas, preparaciones para blanquear, preparaciones para remover manchas, preparaciones desodorizantes y refrescantes para ser utilizados en ropa y textiles, jabones, jabones para avivar textiles, preparaciones para lavar a mano ropa y textiles, almidón para lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y abrasivas”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 13:58:55 horas del 9 de enero del 2012, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque el signo propuesto transgrede el artículo 7 que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

TERCERO. El licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de enero del dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida, y el Registro en resolución de las 14:26:34 horas del 19 de enero del 2012, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, 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. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, porque el signo marcario propuesto describe y califica en forma directa los productos a proteger, y además, resulta engañosa, por lo que se transgrede el artículo 7 que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad solicitante y apelante, inconforme con la resolución referida, argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto. Alega que el signo no es calificativo y no es descriptivo de los productos a proteger sino más bien evocan otras ideas como limpieza, pureza, blancura e higiene, no así de un Poder Acelerador, como erróneamente concluye la registradora, además indica que la calificación hecha implica un desmembramiento del signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferencia unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros



similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, de manera tal que los describa o califique sus cualidades resultando entonces, carentes de distintividad respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, que se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

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

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica [...].”

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger, o bien como se mencionó califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto **“XTRA PODER ACELERADOR”** para proteger y distinguir “detergentes, preparaciones y sustancias, todas para la lavandería, preparaciones para acondicionar telas, suavizantes para telas, preparaciones para blanquear, preparaciones para remover manchas, preparaciones desodorizantes y refrescantes para ser utilizados en ropa y textiles, jabones, jabones para avivar textiles, preparaciones para lavar a mano ropa y textiles, almidón para lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y abrasivas”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación alude directamente a las principales características de su objeto de protección cuál es, que los productos por su poder, fuerza, rapidez y forma acelerada eliminen las manchas, blanqueen y suavicen la ropa, elementos que influyen en el poder de decisión del público consumidor a la hora de realizar el acto de consumo en relación con otros productos de igual naturaleza que se encuentran en el mercado. De ahí, que se acoge el análisis del Registro de la Propiedad Industrial cuando señala, “El signo solicitado “[...] se vuelve descriptivo al dar cualidades en relación a los productos [...]”, por lo que resulta aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., y al NO contar el signo **“XTRA PODER ACELERADOR”**, con otros elementos que le den distintividad la misma carece de ese requisito esencial conforme al inciso g) del artículo 7 de la citada ley de marcas.



Respecto al engaño que endosa el Registro de la Propiedad Industrial al signo a inscribir, el mismo no es aceptable, como ya ha sostenido este Tribunal en los votos números 910, 1166 y 1282 de 2011, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la manera en que el signo se propone entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo pretendido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe otro medio de plantearlo en esta sede.

Entonces, si vemos la marca de fábrica y de comercio pretendida **“XTRA PODER ACELERADOR”**, es para proteger “detergentes, preparaciones y sustancias, todas para la lavandería, preparaciones para acondicionar telas, suavizantes para telas, preparaciones para blanquear, preparaciones para remover manchas, preparaciones desodorizantes y refrescantes para ser utilizados en ropa y textiles, jabones, jabones para avivar textiles, preparaciones para lavar a mano ropa y textiles, almidón para lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y abrasivas”, en clase 3 de la Clasificación Internacional, no resulta engañosa, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los productos que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño. A modo de ilustración traemos a colación como el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:



“[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. Aspecto, que como puede apreciarse, no ocurre en el caso bajo examen porque entre el signo “**XTRA PODER ACELERADOR**” y los productos a proteger, no se presenta antagonismo alguno. De ahí, que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no es aplicable, por el contrario, como se indicó líneas atrás el distintivo marcario que se aspira inscribir es descriptivo y carente del requisito esencial de la distintividad.

En virtud de los argumentos expuestos, y tomando en consideración la manifestación hecha por el recurrente en su escrito de apelación, respecto a que calificar el signo como descriptivo implica un desmembramiento del signo, esto no es admisible. Este Tribunal considera que el signo solicitado visto en su conjunto y analizado en su globalidad, es precisamente lo que conlleva a concluir que es descriptivo y no tiene distintividad.

Respecto al agravio que el signo no es calificativo ni descriptivo de los productos a proteger sino más bien evocan otras ideas como limpieza pura blancura e higiene, no de un poder acelerador. Este Tribunal no comparte el alegato del apelante, dado que algunos de los vocablos que componen el signo, en relación con los productos, le atribuyen cualidades, cual es que estos



tienen poder acelerador para lavar, suavizar, blanquear, remover o eliminar manchas. De manera que el signo es descriptivo y no evocativo. En el caso de marcas evocativas se exige al consumidor, para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no ocurre en el presente asunto.

Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal estima que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:55 horas del 9 de enero del 2012, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**XTRA PODER ACELERADOR**”, 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:55 horas del 9 de enero del



2012, 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.**-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**