



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. 2018-0091-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (SERUM ACLARANT) (3)

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-10292)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0350-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del trece de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en calidad de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:55:26 horas del 18 de enero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:29:21 horas del 19 de octubre del 2017, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, con cédula de identidad número 9-012-480, vecino de San José, representante de **UNILEVER N.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SERUM ACLARANT**, en Clase 3 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador /baño, aerosoles, espráis de perfume para el cuerpo, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma de afeitar, gel de



afeitar, lociones para antes del afeitado y para después del afeitado, polvos de talco, preparaciones para el baño y la ducha, lociones capilares/para el cabello, dentífricos; enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicadas”

SEGUNDO. Que al ser las 13:21:36 horas del 15 de diciembre del 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón, también representante de **UNILEVER N.V.**, limitó la lista de productos de la siguiente forma: “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador /baño, aerosoles, espráis de perfume para el cuerpo, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma de afeitado, gel de afeitado, lociones para antes del afeitado y para después del afeitado, polvos de talco, preparaciones para el baño y la ducha, lociones capilares/para el cabello, dentífricos; enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicadas; todos los productos antes mencionados contienen suero”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:55:26 horas del 18 de enero del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

CUARTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:54:07 horas del 31 de enero del 2018, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de ley.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca propuesta por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues su criterio es que la marca SERUM ACLARANT no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está compuesto en su totalidad por términos que no poseen distintividad alguna y resultan engañosos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica únicamente en su apelación que el criterio del Registro para rechazar su solicitud es incorrecto por cuanto, el signo se trata de una marca evocativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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 hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.



Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos interesa:

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

... c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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

... j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

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. Ésta es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir 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, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Es entonces que, para analizar los elementos de la marca solicitada, se debe de evaluar el conjunto de manera global, por cómo se percibe y evalúa por el consumidor promedio, donde éste distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, los términos “*SERUM*” y “*ACLARANT*” que traducidos del inglés al idioma español significan conjuntamente “*SUERO ACLARANTE*”. El término “*SUERO*” que significa “*...medicinal. M. Disolución de sales u otras sustancias en agua, que se inyecta con fin curativo*” (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22ª edición, tomo II, Editorial Espasa Calpe S.A., 2011, p. 1124); y “*ACLARANTE*”, no cuenta con significado, no obstante, la misma proviene de la palabra “aclarar”, que de acuerdo al Diccionario mencionado, se define “*aclarar: (...) Disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de algo (...)*” (Op.cit. tomo I, p. 31).

Ahora bien; con relación a los productos, el signo propuesto describe o califica características de los mismos, ya que estos vocablos son una guía para el consumidor o los competidores para realizar su acto de consumo. Nótese, que la palabra “*ACLARANTE*”, dentro de la marca: “*SUERO ACLARANTE*”, se constituye en un adjetivo calificativo del vocablo “*SUERO*”, de ahí que, al relacionar el signo con los productos lo que se espera es que efectivamente estos “aclaren”, por medio de un suero que está inyectado en el compuesto, y por ende, el signo que nos ocupa trasmite al consumidor o a los competidores un mensaje que describe en forma específica una cualidad de los productos a proteger, lo que impide su inscripción al tenor del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, situación que resta distintividad al signo, siendo aplicable consecuentemente el inciso g) del artículo citado.

Con respecto a lo externado por la apelante (ya que no generó agravios en la audiencia de las 10:15 horas del 5 de abril del 2018) sobre que su marca es evocativa, no es procedente,



basándonos en la doctrina que ha señalado: “... *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. ...*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Por consiguiente, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer principalmente de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

Por todo lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las 14:55:26 horas del 18 de enero del 2018, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Maríánella Arias Chacón, en representación de UNILEVER N.V., sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SERUM ACLARANT** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por infringir el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto



de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en representación de UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:55:26 horas del 18 de enero del 2018, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55