
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0239-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:

Tecnología Superligera

UNILEVER N.V., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0203)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0576-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y nueve minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1 0679 0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:44 horas del 21 de abril de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de enero de 2020, la abogada Marianella Arias Chacón de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio **Tecnología Superligera**, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: detergentes; preparaciones y sustancias, todas para uso en lavandería; preparaciones acondicionadoras de telas, suavizantes de telas; preparaciones para blanquear, preparaciones para quitar manchas; preparaciones desodorantes y refrescantes para su uso en prendas de vestir y textiles; preparaciones para lavar ropa y textiles a mano; almidón de lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en spray para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes y después del afeitado; polvos de talco; preparaciones para el baño y la ducha; cremas y lociones para el cabello; champú y acondicionador; enjuagues bucales no medicinales; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; pasta de dientes, dentífricos.

Mediante resolución final de las 11:29:44 horas del 21 de abril de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que rechazó la solicitud de inscripción del signo, al resultar descriptivo y no poseer distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón apeló lo resuelto y expuso como agravios, que el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la solicitud es incorrecto al no analizar cuidadosamente la marca **Tecnología Superligera**.

Señala que el Registro realiza un examen a la ligera, separa los vocablos que conforman la marca (tecnología - super - ligera) y determina que es engañosa, descriptiva y no posee distintividad; por el contrario considera que la marca solicitada, en su conjunto, cuenta con una construcción original y novedosa capaz de distinguir los productos en clase 3 internacional, por consiguiente reúne los requisitos necesarios para convertirse en un signo marcario y al estar frente a un signo de fantasía el consumidor capta la marca como se presenta

sin realizar un trabajo de separación, asimismo resulta evocativa y por ende aceptada ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Incorpora como sustento de sus alegatos jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Corte Europea de Justicia y de La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y solicita que se revoque la resolución apelada y se proceda con la inscripción de la marca propuesta por su representada.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

El artículo 7 de la ley antes citada, establece las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretenda proteger, dentro de los cuales interesa:

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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido **Tecnología Superligera**, que distingue productos de la clase 3, descritos en el considerando primero, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta evocativo como lo indica la apelante.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7 citado, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta a los términos **“Tecnología**

Superligera”, es claro que refieren a las características de fabricación de los productos por medio de una tecnología superior, además describe una cualidad sobre los productos al ser mayormente suaves, poco espesos o brindándoles docilidad, de ahí que la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Industrial en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas; de esta manera un signo no podrá ser registrado si luego de analizar los productos que este pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de los productos indicados líneas arriba en clase 3 internacional.

El signo solicitado es mixto y utiliza dentro de su conformación gramatical términos descriptivos que no pueden ser apropiables por parte de terceros, de ser así, limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlos dentro de sus propuestas; conviene indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas marcarias, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales que le proporcionen la actitud distintiva necesaria para poder obtener su registro.

Por consiguiente, no se trata de una marca evocativa o sugestiva, porque la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual, para descifrar el concepto del signo y así poder llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar. En el presente caso el término **Tecnología Superligera** no presenta esa característica, más bien muestra una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión para el consumidor, por lo que corresponde a un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características o cualidades de los productos a distinguir y no goza de la condición de distintividad.

En este caso es inevitable reconocer o identificar los términos **“tecnología-súper-ligera”**, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa; nótese que no se pretende indicar con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que

sucede en este caso es que se incurre en una prohibición intrínseca al signo, por cuanto las palabras unidas gráficamente generan una analogía de significados muy evidente con relación a los productos solicitados. Esto hace que el signo se configure en descriptivo como lo establece el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo encaja en el inciso g) del mismo numeral porque al ser descriptivo no puede identificar el origen empresarial o un servicio prestado en el mercado por otro competidor, además estos vocablos pueden ser utilizados por distintos competidores que se dediquen a brindar servicios de lavandería, tratamientos de higiene y de belleza personal.

Es importante mencionar que en ocasiones la combinación de dos palabras carentes de distintividad podría, en ciertos supuestos, poseer carácter distintivo, eso depende de la relación que tengan esos términos con los productos a distinguir, pero en el caso concreto la marca solicitada en su conjunto **Tecnología Superligera** con relación a los productos de la clase 3, proporcionan al público información acerca de las propiedades de la composición de sus productos, alcanzando la prohibición del inciso d) ya citado.

Respecto a lo indicado por la recurrente en cuanto a que la marca pretendida es un signo de fantasía, completamente evocativo y distintivo, y que el registrador no debió descomponer el termino en tres palabras para realizar la calificación, se debe indicar que no lleva razón la apelante dentro del citado extremo, conviene recordar que un término de fantasía es creado por su titular, en general no existe en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación; por ello conlleva una alta inversión para posicionarlo en el mercado por medio un signo y merece una mayor protección. Debido a ello no podría considerar este Tribunal de manera alguna que el signo solicitado **Tecnología Superligera**, sea una creación de fantasía.

Con respecto a la jurisprudencia adicionada, es preciso indicar que, si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción

o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, porque cada denominación presentada conlleva un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza.

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, discurre este Tribunal que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa UNILEVER N.V., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:44 horas del 21 de abril de 2020, la cual en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Tecnología Superligera** en clase 3 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa UNILEVER N.V., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:44 horas del 21 de abril de 2020, la cual en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Tecnología Superligera** en clase 3 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55