



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0493-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “STRESS CONTROL”

UNILEVER N.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2013-2806)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 064-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad 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, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta minutos y veinticuatro segundos del cuatro de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 2 de Abril del 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición y calidades dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STRESS CONTROL**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Jabones; artículos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; colonias; agua de tocador; spray corporales perfumados; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma para*



afeitar , gel para afeitar; lociones para antes y después del afeitado; talco de tocador; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; champú y acondicionador; productos para estilizar el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes para uso personal; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas”

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cuarenta minutos y veinticuatro segundos del cuatro de julio de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 9 de Julio de 2013, el Licenciado **Peralta Volio**, apeló la resolución referida.

IV. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo



significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los productos a proteger en clase 3 no le aportan un carácter distintivo, estando compuesto por términos genéricos, con lo cual ningún particular se puede apropiarse de términos que son necesarios para el comercio, por lo que no teniendo ningún elemento que la diferencia en el mercado carece de distintividad, no es posible el registro de la misma, debido a que transgrede el artículo séptimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente alega que la marca tiene aptitud distintiva y que no provoca ningún tipo de engaño, ni llama a error respecto a los productos que protege, e indica que le llama la atención que otros distintivos han superado recientemente los exámenes de forma de ese Registro y se han publicado en la Gaceta y cuestiona en que se justifica el análisis diferenciado que realiza el Registro. Por último solicita al Registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STRESS CONTROL**”, en cuanto a que no se puede admitir la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*

Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como denominativo integrado únicamente por letras, siendo, a partir de esto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, “**STRESS CONTROL**”, que traducidos al español significarían “**CONTROL DEL ESTRÉS**” los cuales son términos que son de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica :”*En este*



supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

Al no poseer la marca algún otro elemento que le otorgue un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer, no es susceptible de inscripción registral.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relación con los productos a saber “*Jabones; artículos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; colonias; agua de tocador; spray corporales perfumados; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma para afeitar, gel para afeitar; lociones para antes y después del afeitado; talco de tocador; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; champú y acondicionador; productos para estilizar el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes para uso personal; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas*”, que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciarlo en el mercado, en relación con los productos de la misma clase ofrecidos por los competidores. Téngase presente al respecto la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá no podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que no lleva razón en sus alegatos en sentido contrario, siendo que el signo



propuesto no tiene la suficiente capacidad distintiva lo cual es un requisito esencial para su registrabilidad no resulta viable la inscripción de la solicitud marcaria “**STRESS CONTROL**”, por las razones dichas, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **UNILEVER N.V.**

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta minutos y veinticuatro segundos del cuatro de julio de dos mil trece, la cual se confirma, por las razones aquí dichas, para que se deniegue la marca de fábrica y comercio “**STRESS CONTROL**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05