



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0958-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*CLEAR PARIS INSTITUTE (Diseño)*”

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6425-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1259-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las doce horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en su condición de representante de la empresa **UNILEVER N.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Holanda, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y ocho minutos, cinco segundos del diez de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de julio de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLEAR PARIS INSTITUTE (DISEÑO)**”, que se traduce al idioma español como “**CLARO PARIS INSTITUTO**”, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *Jabones, preparaciones para la limpieza, preparaciones para el*



cuidado del cabello, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, champús y acondicionadores contra la caspa, sprays para el cabello, polvo para el cabello, tratamientos para el cabello, lacas para el cabello, mouse para el cabello, brillo/glaseado para el cabello, gel para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, aceite para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño o la ducha, desodorantes, antitranspirantes, ambos para uso personal.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos, cinco segundos del diez de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Peralta Volio, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelven las presentes diligencias, no encuentra esta Autoridad hechos con ese carácter que sean de relevancia para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción solicitada, con fundamento en que el signo “CLEAR PARIS INSTITUTE (Diseño)” es inadmisibles por razones intrínsecas, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo séptimo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir, carece de aptitud distintiva y resulta engañosa en relación con los productos que pretende proteger, en virtud de que puede causar engaño o confusión con respecto a su origen y naturaleza, ya que hace referencia directa a “París”, siendo que su establecimiento está ubicado en Holanda. Asimismo, dada su traducción al español “CLARO PARIS INSTITUTO”, con el término “Instituto” se remite en forma directa a la idea de una marca de servicios o a un nombre comercial y por ello en relación con la marca solicitada en clase 03 carece del carácter distintivo necesario que permita su protección registral.

Por su parte, el recurrente en su escrito de interposición del recurso manifiesta que la marca solicitada no incurre en las prohibiciones que indica el Registro en la resolución apelada, por cuanto la misma debe ser analizada en conjunto y no separando cada uno de sus elementos. Agrega que efectivamente su representada tiene sedes en diferentes países del mundo, dentro de ellos en Francia y específicamente en su capital París, con lo cual se elimina la posibilidad de confusión y engaño que señala el Registro a quo. En razón de esas apreciaciones solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de su solicitud.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS



SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial **destinado a distinguir** un producto o servicio ofrecido por un empresario, de los puestos a disposición del público por otros empresarios, 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 de los de los demás empresarios.

Así entonces, para que un signo se pueda registrar, es condición primordial que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita.

Bajo esta 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Es bajo esta perspectiva, que nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los incisos g) y j), del artículo 7° prevé dentro de los motivos intrínsecos que impiden el registro cuando *“...g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio*



al cual se aplica.” Y “...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. ...”

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Al analizar las causales de irregistrabilidad mencionadas en el Considerando anterior, en relación con el signo “**CLEAR PARIS INSTITUTE (Diseño)**”, propuesto para proteger *productos para cabello, jabones y preparaciones para limpieza*, concluye este Tribunal de Alzada que, tal y como afirma el Registro *a quo* en la resolución recurrida, resulta calificativo de esos productos, ya que el consumidor medio podría suponer que los mismos presentan unas cualidades especiales por ser fabricados en un Instituto de París y por ello la marca es engañosa y puede causar confusión en los consumidores en cuanto a su origen y naturaleza. Dado lo anterior, es claro que el signo solicitado, no es susceptible de protección registral, por infringir los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio** en representación de **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y ocho minutos, cinco segundos, del diez de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio** en representación de **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y ocho minutos, cinco segundos, del diez de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

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