



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0033-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PERFUME FINO” (DISEÑO)

UNILEVER N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2013-6585)

Marcas y otros Signos Distintivos.


VOTO N° 434 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintisiete de mayo del dos mil catorce.

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 compañía **UNILEVER N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Holanda, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y tres minutos y veintiocho segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de julio del 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dicha,

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica y comercio  en **clase 3** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Jabones; jabones medicados;*



preparaciones para la limpieza; artículos de perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, de uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champús y acondicionadores; colorantes para el cabello; productos para estilizar el cabello; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para afeitarse; preparaciones para antes y después del afeitado; colonia; preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y para protegerse del sol; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; talco de tocador; algodón para uso cosmético; hisopos de algodón para uso cosmético; almohadillas; pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosméticas; mascarillas de belleza, máscaras faciales; todos los productos anteriores consisten de o contienen perfume.”

II. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y tres minutos y veintiocho segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)

III. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de noviembre de 2013, interpuso recurso de apelación, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la compañía **UNILEVER N.V.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“En tiempo y en nombre de mi representada pido revocatoria y subsidiariamente apelo de la resolución dictada en estas diligencias por esa Oficina a las 15:43:28 horas del 31 de octubre de 2013./El criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto por cuanto, el signo resulta ser registrable ya que reúne los requisitos de distintividad necesarios./ Por lo anterior solicito a*



este Registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada.” (Folio 14).

Esta frase no satisface lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad. Posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 23) para expresar agravios, el apelante desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que resulta irregistrable por transgredir los incisos c), d) y g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).

Nuestra normativa marcaria es clara en indicar que para registrar un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios a proteger de otros, de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que sean puestos en el mercado por otros empresarios. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.



Para el caso bajo estudio tenemos que la solicitud del signo se conforma de una marca mixta, cuyo diseño es una botella de perfume en color dorado oscuro y en la parte denominativa se



leen los términos perfume fino, escritos en forma especial y en color blanco ; para proteger y distinguir en clase 3 los siguientes productos: *“Jabones; jabones medicados; preparaciones para la limpieza; artículos de perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, de uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champús y acondicionadores; colorantes para el cabello; productos para estilizar el cabello; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para afeitarse; preparaciones para antes y después del afeitado; colonia; preparaciones depilatorias; preparaciones para broncearse y para protegerse del sol; cosméticos; maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; talco de tocador; algodón para uso cosmético; hisopos de algodón para uso cosmético; almohadillas; pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosméticas; mascarillas de belleza, máscaras faciales; todos los productos anteriores consisten de o contienen perfume.”*

La solicitud marcaría como lo indica el A quo, contiene palabras de uso común, es descriptiva de una cualidad, y además no tiene suficiente aptitud distintiva : *“ En el presente caso nos encontramos ante una denominación compuesta por dos términos genéricos y de uso común en cuanto a los productos solicitados, el término perfume no aporta la distintividad suficiente requerida por cuanto es la designación usual para el producto solicitado.”*, en este sentido vamos a analizar la definición de cada uno de los términos que componen el signo propuesto; según el diccionario de la Real Academia Española “Perfume” se define como:

(De perfumar).

1. m. Sustancia que se utiliza para dar buen olor.
2. m. Olor bueno o muy agradable.



3. m. Materia odorífica y aromática que puesta al fuego desprende un humo fragante y oloroso.
4. m. Humo u olor que exhalan las materias olorosas

Y el termino “Fino” se define como: *(De fin, término)*.

1. adj. Delicado y de buena calidad en su especie. (...)

Según estas definiciones, este Tribunal comparte el argumento del Aquo cuando señala que el signo solicitado tienen una designación común o usual del producto, nótese que todos los productos a proteger contienen la sustancia “PERFUME”, conocida esta popularmente tal y como lo indica su definición como sustancia de olor agradable, asimismo el término “FINO” acompañando a la palabra perfume, indica una posible cualidad de ese perfume, que da a entender al consumidor que es delicado, superior, de buena calidad, por lo que la solicitud incurre en las prohibiciones intrínsecas que establece los **inciso c) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

Además tal y como lo considera el **a quo** en la resolución apelada, el signo no tiene **aptitud distintiva respecto del producto**, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que al estar conformada con elementos genéricos y descriptivos, la exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando y en este caso no encuentra este Tribunal ningún elemento en la solicitud marcaria que logre otorgarle distintividad para que en el mercado pueda diferenciarse de otros de la misma clase que contenga perfume.

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 doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición dicha, en contra de la resolución de las quince horas con cuarenta y tres minutos y veintiocho segundos del treinta y uno de octubre de dos mil trece, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55