



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0927-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LUMINOUS WHITE PLATINUM”

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-6260)

Marcas y otros signos

VOTO N° 573-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintitrés de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-1220-158, en calidad de apoderado especial de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos, cuarenta segundos del ocho de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 22 de julio de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUMINOUS WHITE PLATINUM**” lo cual traduce al español como “**LUMINOSO BLANCO PLATINO**”, en clase 21 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*cepillos de dientes*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, siete minutos, cuarenta segundos del ocho de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 rechazó el registro de **“LUMINOUS WHITE PLATINUM”** por considerar que contraviene los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser el signo descriptivo y carente de distintividad con respecto a los productos que pretende proteger. Lo anterior en virtud de que se traduce como **LUMINOSO BLANCO PLATINO**, y éste, al ser analizado en relación con el



objeto protegido describe su función y por ello no establece una diferenciación del resto de los cepillos de dientes que están en el mercado.

Por su parte la apelante indica que lo resuelto por el Registro es contrario a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos porque no describe a los cepillos de dientes, ni les atribuye cualidades, ya que no se trata de un producto blanqueador o medicado. Afirma que a lo sumo el signo propuesto es sugestivo o evocativo y por ello sí es objeto de protección, porque, de forma indirecta sugiere algunos beneficios del producto sin describir éste ni sus características. Agrega que el Registro de la Propiedad Industrial ha inscrito marcas similares a favor de su representada, dado lo cual se está ante un conjunto marcario sugestivo, que evoca indirectamente en el consumidor una idea que no describe el producto en sus principales características. Con fundamento en dichos alegatos solicita declarar con lugar la presente apelación y continuar con el trámite de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales intrínsecas que impiden que un signo pueda acceder a la categoría de marca registrada. Con relación a ello, para el presente asunto nos interesan:

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. [...]"

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe



determinar en función de su aplicación, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Revisado el expediente venido en Alzada a la luz de la normativa transcrita, se determina que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción del signo LUMINOUS WHITE PLATINUM, toda vez que éste está constituido por términos que le impregnan una característica deseada al producto, es decir a los cepillos de dientes. Precisamente, el blanco es una cualidad que se desea en la dentadura y platino es una categoría, así no le da la suficiente distintividad requerida para acceder al registro pretendido.

Por otra parte, considera este Tribunal que el conjunto ***“LUMINOUS WHITE PLATINUM”*** no es una marca sugestiva, todo lo contrario, es una descripción directa de las cualidades que eventualmente podría tener el objeto de protección y por ello, tal como afirmó la Autoridad Registral, violenta lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto del alegato en el sentido de que existen ya otras marcas similares que han sido concedidas a favor de la solicitante, debe recordar la parte apelante que el estudio de registrabilidad de un signo es independiente y debe realizarse con sujeción al análisis del caso concreto, es decir de lo que conste en el expediente bajo estudio, sin poder fundamentarse en otros registros o expedientes en trámite.

Dadas las consideraciones anteriores, concluye este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos, cuarenta segundos del ocho de octubre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho, por lo que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, representante de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY** y en consecuencia se confirma dicha resolución.



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara ***SIN LUGAR*** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en representación de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, siete minutos, cuarenta segundos del ocho de octubre de mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el signo solicitado ***“LUMINOUS WHITE PLATINUM”***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74