



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0228-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*LISTERINE ULTRACLEAN*”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 7958-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0902-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cuarenta minutos del veintidós de agosto de dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-599-078, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, ocho segundos del quince de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2012, el **Licenciado Gastón Baudrit Ruiz**, en la representación indicada presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “***LISTERINE ULTRACLEAN***”, manifestando que su traducción al castellano es “***LISTERINE ULTRALIMPIO***”, en Clases 03 y 05 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: **En clase 03:** “*Enjuagues bucales no medicados*”. En **clase 05:** “*Enjuagues bucales y enjuagues bucales con fluoruro*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y seis minutos, ocho segundos del quince de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Baudrit Ruiz** presentó recurso de apelación y en razón de que éste fue admitido 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo se compone de palabras que, en relación a los productos a proteger, imprime en la mente del consumidor que estos tienen características o cualidades de “ultra limpieza”, lo que puede no ser así y por ello resulta engañosa, dado lo cual carece de la carga básica de distintividad necesaria y transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual no es susceptible de registro por razones intrínsecas.



Por su parte el recurrente alega que el término solicitado no es “**ULTRACLEAN**” sino “**LISTERINE ULTRACLEAN**”, en el cual, el segundo término califica a su precedente “**LISTERINE**” y no al producto, como erróneamente se afirma en la resolución recurrida. Por ello, la asociación que hace el Registrador no es la evidente y la que directamente puede hacer el consumidor, razón por la cual no estamos en la previsión del artículo 7, inciso j) de la Ley 7978. Por lo expuesto, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con las presentes diligencias.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos de otros similares que se encuentren en el mercado y así ejercer su derecho de consumo en forma libre.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos similares, o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa lo dispuesto en el inciso j), sea cuando “... **j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...**”

De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando, el signo utilizado, pueda causar **engaño** sobre las cualidades que puede esperar en los productos o servicios a que se refiere.



En el caso que se analiza la denominación “LISTERINE **ULTRACLEAN**” como un solo término, mentalmente al estar compuesto por dos palabras, cada una con significado propio, conlleva la idea de “LISTERINE ULTRALIMPIO”, tal como acepta el propio solicitante en el escrito inicial visible a folio 1.

Dicho lo anterior, al analizar el signo propuesto y en una primera impresión, el consumidor tendrá la expectativa de que el producto da limpieza, situación que es descriptiva y el consumidor asociará esa característica al producto al que se aplica la marca. No obstante, el signo no solo se compone de ese elemento, sino también del vocablo “LISTERINE”, siendo éste el que pareciera que le da la distintividad requerida por la ley y el que pareciera ser el factor tópico, preponderante que le daría tal individualidad. Sin embargo, el elemento secundario **ULTRACLEAN**, que según el Diccionario de la Lengua Española en la dirección (<http://rae.es/drae>) *ultra* significa:

“**ultra.** (Del lat. *ultra*)

1. adv. Además de.

(...)

ultra-

1. elem. compos. Significa “más allá de”, “al lado de”. *Ultramar, ultrapuertos.*

2. elem. compos. Antepuesto a algunos adjetivos, expresa idea de exceso. *Ultraligero, ultrasensible.*

“**ULTRA**” unido con el elemento “**CLEAN**” que traducido al español significa limpio, lleva al calificativo **ULTRALIMPIO** que califica tal como se indicó los productos que protege, siendo éste el elemento que le produce a toda la denominación el engaño.

Así las cosas, considerando que **ultraclean** significa más allá de limpieza, lo que indica que el producto da una limpieza extrema, lleva al consumidor a pensar que se trata de una cualidad en el producto, que proporciona una gran eficiencia y capacidad de limpieza lo que podría no ser. Por este motivo la marca es engañosa al inducir al consumidor a tener una expectativa de que



el producto da una limpieza superior a la que se obtiene con otros similares provenientes de otras empresas. Con ello la solicitante pretende obtener algún tipo de ventaja sobre los productos de sus competidores, lo que dentro de un mercado sano significaría una competencia desleal y ello es lo que la Ley de Marcas trata de evitar. La cualidad que se le proporciona al producto no puede ser comprobada y puede generar un riesgo de engaño en caso de que el producto protegido no cumpla con las cualidades prometidas, riesgo que debe evitarse, de conformidad con el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De lo dicho, es fácil colegir que tal y como lo afirma el propio solicitante, el elemento “ultra clean” califica el primer elemento contenido en la marca, sea “listerine”. Sin embargo, no concuerda este Tribunal con su argumento en el sentido que sólo es descriptivo de ese término, sino que, con ello el signo también es calificativo de los productos que pretende proteger y en caso de no cumplirse con dichas características se vuelve engañoso.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, ocho segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual se confirma.

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 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 Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y seis minutos, ocho segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“LISTERINE ULTRACLEAN”**, solicitado por la recurrente. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55