

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0403-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

THE CLOROX COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-3110)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0488-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, abogado, cédula de identidad 1-0415-1184, apoderado especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 1221 Broadway Oakland, California 94612, Estados Unidos de América, contra la resolución de las 12:56:37 del 27 de julio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Harry Zürcher Blen**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en **clase 3**: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones para limpiar y desengrasar de uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de

48 horas; preparaciones blanqueadoras para uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones para desatascar desagües que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; quitamanchas que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; toallitas impregnadas de preparaciones de limpieza para uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; y en **clase 5**: Desinfectantes, germicidas y bactericidas de uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; desodorantes de ambientes que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; desinfectantes de ambientes en aerosol que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones anti-moho para uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; toallitas impregnadas de preparaciones desinfectantes, germicidas, antibacterianas de uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; listas de productos establecidas una vez realizada la limitación visible a partir del folio 17 del expediente principal.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 12:56:37 horas del 27 de julio de 2022, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas, al considerar la marca descriptiva y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, apeló y solicitó se revoque la resolución recurrida, para lo cual expuso como agravios, lo siguiente: El Registro comete el error de descomponer arbitrariamente el aspecto gráfico de la marca solicitada, pues esta cuenta con aspectos figurativos que la hacen distintiva en su conjunto. El aspecto figurativo generalmente predomina sobre el denominativo, cuando logra captar la atención del público. La marca solicitada, tiene un impacto visual único y llamativo, que permite establecer una indudable distintividad e individualidad al signo. No es procedente

ni correcta la visión del Registro por cuanto el análisis se realiza de forma individual, tomando en cuenta solo uno de los elementos que lo componen y elimina del análisis los elementos adicionales como el figurativo, elementos que le dan distintividad, además se omitió realizar un cotejo global de la marca. Conforme a la limitación realizada, evoca una expectativa que coincide con la realidad de los productos que se pretenden proteger; sin que se caiga en la descriptividad.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), ante lo cual el apelante argumenta, entre otros puntos, que la marca solicitada, en su conjunto, es registrable.

La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando se componga únicamente de

un signo o indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata; y cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido que distingue en clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones para limpiar y desengrasar de uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones blanqueadoras para uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones para desatascar desagües que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; quitamanchas que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; toallitas impregnadas de preparaciones de limpieza para uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; y en clase 5: Desinfectantes, germicidas y bactericidas de uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; desodorantes de ambientes que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; desinfectantes de ambientes en aerosol que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; preparaciones anti-moho para uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas; toallitas impregnadas de preparaciones desinfectantes, germicidas, antibacterianas de uso doméstico que previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

El literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca ... (Jalife Daher, M. 1998. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos



, es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue [preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar y desengrasar de uso doméstico; preparaciones blanqueadoras para uso doméstico; preparaciones para desatascar desagües; quitamanchas; toallitas impregnadas de preparaciones de limpieza para uso doméstico, desinfectantes, germicidas y bactericidas de uso doméstico; desodorantes de ambientes; desinfectantes de ambientes en aerosol; preparaciones anti-moho para uso doméstico; toallitas impregnadas de preparaciones desinfectantes, germicidas, antibacterianas de uso doméstico, donde todos previenen contra las bacterias por un plazo de 48 horas], lo que coloca a la marca frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que este pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que la lista de productos de la clase 3 y 5 pretendida se describen con la denominación **48 HORAS PREVENCIÓN CONTRA BACTERIAS**, que indica al consumidor que el

producto tiene un efecto de 48 horas en la prevención contra bacterias.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir.

No puede esa frase dar un origen empresarial ni distintividad, los elementos secundarios no alcanzan para poder registrarla, a golpe de vista el consumidor lo que observa es la parte denominativa del signo que es el elemento preponderante.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar el denominativo **“48 HORAS PREVENCIÓN CONTRA BACTERIAS”**, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa; son términos que se usan por los fabricantes de ese tipo de productos en general, y ello conlleva que la marca no tenga como diferenciarse de otras pertenecientes a los competidores que ofrecen productos de la misma naturaleza. Mientras más indique para qué es o las características del producto menos distintiva es la marca. El signo es descriptivo porque indica una cualidad, característica o función del producto como tal, por lo que no es evocativa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los productos solicitados, lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares en el mercado.

En cuanto al elemento figurativo, es importante señalar que el Registro sí hizo referencia a este dentro de su análisis, este órgano de alzada coincide en que es genérico y descriptivo de los productos a proteger, además los elementos gráficos no son susceptibles de pronunciación, por lo que el consumidor recordará y hará mención de la parte denominativa, por lo que no aporta distintividad alguna al signo.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera

este Tribunal, que se debe rechazar la marca  para las clases 3 y 5, de la clasificación internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, en calidad de apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, apoderado especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la resolución de las 12:56:37 del 27 de julio de 2022, la cual **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: Marca con falta de distintiva

Marca descriptiva

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.74