
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0286-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO ODORBLOCK

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-981

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0360-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas siete minutos del primero de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de la compañía **ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG**, organizada y existente bajo las leyes del Reino de Suecia, con domicilio en 405 03 Göteborg, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:08:01 horas del 25 de abril de 2023.

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Zürcher Blen, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo ODORBLOCK, para distinguir en clase 16 toallas de papel; toallas de papel para las manos; toallas de papel para cara; pañuelos de papel;

pañuelos desechables; servilletas de papel; papel higiénico; servilletas de papel para desmaquillar; toallitas hechas de celulosa o papel; rollos de papel o celulosa para cocina.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza lo pedido por razones intrínsecas, al considerar que el signo solicitado está compuesto por términos engañosos respecto a los productos a proteger, inciso j) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Zürcher Blen, lo apeló, y expuso como agravios:

La marca solicitada, en relación con los productos, no es engañosa, pues lo que busca proteger son diferentes materiales higiénicos elaborados a base de papel, siendo claro que constituye una marca evocativa, puesto que evoca o crea una expectativa en el consumidor de un atributo del producto, el cual corresponde con la realidad de este.

La marca solicitada consiste en la combinación de los términos ODOR y BLOCK, en un término novedoso, ODORBLOCK, que debe ser visto en su conjunto. En ese sentido, resulta fácil y predecible que el consumidor promedio vea la marca y asocie la misma con un producto higiénico que cuenta con esa característica, sea, ser capaces de neutralizar los olores que puedan ser producidos por suciedad.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, en numerosas ocasiones, ha destacado la dificultad de diferenciación entre signos que carecen de aptitud distintiva, que no son registrables, y las marcas evocativas, que sí lo son, siendo altamente explotable, pues su misma naturaleza la individualiza, genera imágenes y conceptos, relacionados con los productos finales, pero con la ventaja de que el

aspecto ideológico, que se protege mediante registro, no puede ser reproducido por terceros y que, indirectamente, cumple con la misma función que un signo descriptivo.

El Registro es la autoridad administrativa encargada de la inscripción marcaria, no de la protección al consumidor contra una supuesta publicidad engañosa; dicha competencia le corresponde a la Comisión Nacional del Consumidor. Por consiguiente, es improcedente la calificación que realiza el Registro con respecto a la percepción de los consumidores, especialmente, cuando la protección al consumidor no es de su competencia.

Por lo tanto, la marca solicitada ODORBLOCK goza de suficiente aptitud distintiva e individualidad para ser inscrita; es una marca evocativa, por lo que no lleva la razón dicha autoridad en denegar la inscripción con base en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

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 CUANTO AL RECHAZO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas en su artículo 2 define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Una vez realizado el estudio del signo solicitado, así como los agravios del apelante, considera este Tribunal que no es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto el término ODORBLOCK refiere a la idea de bloquear olores, sea una característica, y la expresión de características no está prohibida per se, sino cuando sea única en el signo. Los listados de la Clasificación de Niza no incluyen características, solamente los nombres de los productos y servicios, sin una caracterización de estos.

Ahora bien, indicado lo anterior y para el caso que nos ocupa es de interés lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece el impedimento de la inscripción de un signo cuando consista: *“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.”*.

El signo solicitado **ODORBLOCK** pretende distinguir, según el propio dicho del apelante, materiales higiénicos elaborados a base de papel; y sobre los signos únicamente descriptivos se ha precisado:

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, pág. 115)

Por consiguiente, una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿qué ofrece? En ese orden de ideas, el signo solicitado refiere a materiales higiénicos elaborados a base de papel, y es así como no va más allá de describir características de la función de los productos a distinguir, sea que poseen la capacidad de bloquear olores, sin que el signo contenga elementos adicionales que le aporten la aptitud distintiva necesaria para su registración.

De permitirse este tipo de inscripciones, se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para describir características o cualidades de este tipo de productos, y no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a un término que no tiene elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto marcario.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar; en el presente caso **ODORBLOCK** no presenta esa característica, ya que es transparente en su significado, que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características de los productos a distinguir.

Además, es importante indicarle al apelante que en la calificación que realiza el registrador deben de tomarse en cuenta aspectos referidos a la protección de los derechos del consumidor referidos a su acto de consumo, todo dentro del ámbito de

la registración marcaría, y la Oficina de Protección al Consumidor posee competencias diferentes en este ámbito, por lo tanto, no son de recibo los agravios en dicho sentido.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Harry Zürcher Blen representando a **ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:08:01 horas del 25 de abril de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:42 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:25 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 09:58 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:27 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 10:03 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. MARCA INTRÍNICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69