
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0275-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “Tecnología Tejido Inteligente”

UNILEVER N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-204)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0639-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del nueve de octubre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Países Bajos, con domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:38 horas del 5 de mayo del 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa **UNILEVER N.V.** solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **Tecnología Tejido Inteligente**, en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir inicialmente: *“Detergentes; preparaciones y sustancias, todas*

para uso en lavandería; preparaciones acondicionadoras de telas, suavizantes de telas; preparaciones para blanquear, preparaciones para quitar manchas; preparaciones desodorantes y refrescantes para su uso en prendas de vestir y textiles; preparaciones para lavar ropa y textiles a mano; almidón de lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en spray para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes y después del afeitado; polvos de talco; preparaciones para el baño y la ducha; cremas y lociones para el cabello; champú y acondicionador; enjuagues bucales no medicinales; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; pasta de dientes, dentífricos”; posterior a ello, limita los productos de la siguiente forma: “Jabones, perfumería, cosméticos, colonias, agua de tocador, perfumes en spray para el cuerpo, preparaciones para el baño y la ducha; cremas y lociones para el cabello; champú y acondicionador, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”.

El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), rechazando la solicitud por razones intrínsecas, pues considera que es descriptivo, engañoso y carece de aptitud distintiva.

Inconforme con lo resuelto, la representante de **UNILEVER N.V.** lo apeló, indicando que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto, la marca reúne los requisitos para poder ser un signo marcario, en el entendido de que el consumidor final capta la marca como se presenta, no hace un trabajo de separación de estas. Resulta ser una marca evocativa y por ende aceptable.

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. Nuestra normativa marcaría es clara en indicar que, para acordar el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios de su listado de forma intrínseca, sea tomando en cuenta la relación signo – productos / servicios.

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. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

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...

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo, la fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

El inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales 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, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, 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 la frase **Tecnología Tejido Inteligente**, es claro que se refiere a características de los productos, los cuales, por medio de una tecnología inteligente, son capaces de responder a cambios de entorno para establecer las condiciones óptimas de funcionamiento sin intervención humana, de ahí que, respecto de jabones, la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Industrial, contenida en el inciso d) del artículo 7 antes citado, recordándose que en la clase 3 se encuentran los jabones tanto de índole cosmético como para la colada, y el signo hace una referencia directa a tejidos.

El signo solicitado utiliza términos descriptivos directos, que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de productos (jabones para la colada) para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registración, y le falta otro(s) elemento(s) que se la otorgue

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como así lo quiere hacer ver la recurrente, 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 detrás signo y así poder llegar a determinar información respecto de jabones de la clase 3, en el presente caso la frase **Tecnología Tejido Inteligente** no presenta esa característica, ya que

muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Por otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial indicó que la marca solicitada es engañosa, en ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.

Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Lo anterior específicamente en lo que respecta a perfumería, cosméticos, colonias, agua de tocador, perfumes en spray para el cuerpo, preparaciones para el baño y la ducha; cremas y lociones para el cabello; champú y acondicionador, desodorantes y antitranspirantes para uso personal, puesto que los productos indicados no tienen ninguna relación, dependencia o correspondencia con tejidos, ninguno de ellos posee la peculiaridad de ser una **Tecnología de o para Tejido Inteligente**, resultando por ello el engaño que tipifica el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las consideraciones, este Tribunal determina que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **UNILEVER N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:38 horas del 5 de mayo de 2020, la cual en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29