
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0341-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

“TECNOLOGÍA TEJIDO ADAPT”

UNILEVER N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-202)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0739-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y siete minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.** organizada y existente conforme las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:32 horas del 11 de junio de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **UNILEVER N.V.** solicitó el registro de la marca: “**Tecnología Tejido Adapt**”, para proteger y distinguir en clase 03 de la clasificación internacional: “Jabones, perfumería, cosméticos, colonias, aguas 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”.

En resolución de las 09:44:32 horas del 11 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

- 1.- La marca reúne los requisitos para poder ser un signo marcario en el entendido de que el consumidor final capta la marca como esta se presenta, no hace un trabajo de separación del signo. Resulta ser una marca evocativa y por ende aceptada.
- 2.- El signo debe ser analizado como un todo, el RPI realizó un análisis rápido y poco profundo separando cada uno de los elementos que componen el distintivo.
- 3.- El signo es original y novedoso para distinguir en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, no es un término descriptivo, es arbitrario y evocativo. Este distintivo no es la forma usual de llamarle o hacer referencia a los productos de estas clases.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos g), d) y j) del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:

“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.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 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.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...]La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación

del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (**CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, 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 Adapt**”, es claro que se refiere a características de los productos, los cuales, por medio de una tecnología adaptable, son capaces de responder a cambios de entorno para establecer las condiciones óptimas de funcionamiento sin intervención humana, de ahí que, respecto de los productos que se solicita proteger con el signo, 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.

El signo pedido “**Tecnología Tejido Adapt**” 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 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; es necesario la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

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 que está detrás del signo. En el caso de la propuesta “**Tecnología Tejido Adapt**”, 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 en la resolución apelada, que la marca solicitada es engañosa. En ese sentido, hay que desarrollar que significa una marca de ese tipo y la doctrina, explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso. Al efecto se indica:

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 aplicado específicamente en lo que respecta a los productos a proteger con la marca propuesta, tales como: 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; estos productos no tienen ninguna relación, dependencia o correspondencia con tejidos, ninguno de ellos posee la peculiaridad de ser una **Tecnología de o para Tejido Adapt o adaptable**, resultando por ello el engaño que tipifica el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar el signo propuesto “**Tecnología Tejido Adapt**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por los incisos d), g) y j) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, posición que comparte este Tribunal, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

Como puede apreciarse, la marca: “**Tecnología Tejido Adapt**”, se compone de 3 palabras, 2 en español: Tecnología y Tejido y 1 en inglés: Adapt, que conforme la traducción indicada por el mismo solicitante al español es: “Adaptar”, dado lo cual como lo consideró el Registro de primera instancia, el signo en relación con los productos solicitados, entra en una clara contradicción con los productos que busca proteger, toda vez que esas palabras tienen relación inmediata con estos. Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo, engañoso y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada de las 09:44:32 horas del 11 de junio de 2020, la cual se confirma para denegar la inscripción del signo “**Tecnología Tejido Adapt**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger: “Jabones, perfumería, cosméticos, colonias, aguas de tocador,

perfumes en espray 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”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:32 horas del 11 de junio de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

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