



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0921-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE REXONA”**

**UNILEVER NV., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12520-2007)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1456-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de **UNILEVER NV .**, organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455,3013 AL Róterdam, The Netherlandas , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y un minutos y veintiséis segundos del once de febrero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de setiembre de dos mil siete, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, solicita la inscripción, en clase 3 de la



Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio **DISEÑO** *TRIDIMENSIONAL DE REXONA* , para proteger y distinguir “ jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador, spray corporales perfumados, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma para afeitarse, gel para afeitarse, preparaciones para antes y después del afeitado, talco en polvo; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentríficos, enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicadas.”

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas, treinta y un minutos y veintiséis segundos del once de febrero de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS:** No se tienen hechos de tal



naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, que carece de distintividad al tratarse de una forma de uso común, que con base en lo señalado en el artículo 2 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se denota claramente que el diseño tridimensional es la forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplican los productos a proteger, concluyendo el a quo que la imagen que se forma en la mente del consumidor promedio al ver el diseño solicitado, es la misma que pueden generar otros muchos productos de la clase 3, como lo son los distintos envases para este tipo de productos que ya existen en el mercado, que el hecho de que el signo tridimensional sea utilizado en conjunto con la marca REXONA en varias de sus líneas de productos, no le viene a aportar mayor distintividad al signo tridimensional como tal.

Inconforme el recurrente, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto, por cuanto la marca solicitada goza de suficientes elementos gráficos distintivos que la hacen susceptible de apropiación registral, que ostenta poder suficiente para identificar su producto, logrando así evitar confusiones en el mercado al que se destina, cumpliendo con el objetivo principal del signo distintivo, que la marca tridimensional solicitada está dotada de identidad propia que la hace diferente a otros bienes, en otras palabras, es un diseño original que es usado en exclusiva por su representada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define 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.” (agregada la negrilla)*

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:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*a) **La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.***

*(...)*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...**”*

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o **calificativo** de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).



En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos a) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE REXONA”**, para proteger y distinguir en **Clase 3** de la clasificación internacional, “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador, spray corporales perfumados, aceites, cremas y lociones para la piel, espuma para afeitar, gel para afeitar, preparaciones para antes y después del afeitado, talco en polvo; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentríficos, enjuagues bucales no medicados, desodorantes, antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicadas., por tratarse de un diseño tridimensional que consiste en la forma usual o corriente del producto, siendo que el signo propuesto no



cumple con los elementos formales de distintividad necesarios para distinguirlo en el mercado de otros productos similares registrados en clase 03 internacional, como lo son los distintos envases para este tipo de productos que ya existen en el mercado, especialmente, los desodorantes y antitranspirantes.

El análisis del signo solicitado debe limitarse a su carácter distintivo por su forma y no asociarse a su uso por medio de otra marca denominativa, como la marca “Rexona”, tal como lo pretende el apelante.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y un minutos y veintiséis segundos del once de febrero de dos mil nueve, la que en este acto debe ser confirmada,

**QUINTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta



y un minutos con veintiséis segundos del once de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

***INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TE: Solicitud de inscripción de la marca***

***TG: Marcas y Otros signos distintivos***

***TNR: 00.42.55.***

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***