

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2008-0880 TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “PEPERMINT DROPS”

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4881-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 166-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto 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 condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Róterdam, The Netherlands, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y dos minutos con veintisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de mayo de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**PEPPERMINT DROPS**”, en español menta gotas, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “dentífricos, enjuagues bucales no medicados; pasta dental y polvo dental”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y dos minutos con veintisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, rechazó la inscripción solicitada, , ya que consideró que trasgredía el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre de dos mil ocho, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad señalada, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados y no probados. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. Delimitación del problema. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**PEPPERMINT DROPS**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “dentífricos, enjuagues bucales no medicados; pasta dental y polvo dental”; argumentando que la marca la conforman términos genéricos que pueden inducir a error al público por las acepciones de las palabras “peppermint” como hierbabuena, menta y “drops” gota, lo cual denota falta de

distintividad, siendo descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretenden proteger y puede generar confusión ante el público consumidor.

Por su parte el recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que el signo propuesto tiene carácter distintivo, que no describe o califica característica alguna de los productos. Estima, que el Registro se confunde al indicar que la marca de su representada causa errores, cuando se está ante una marca evocativa aceptada por la doctrina, jurisprudencia y legislación marcaría. Además, para justificar la procedencia de la marca solicitada y a la descriptividad observada por el Registro, señala una serie de antecedentes registrales que las considera contienen términos comunes y similares a la marca de su representada, a saber: Moon Drops, Mr. Mint, Mister Mint Malick Fresh Mint y Mentadent.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de

Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“PEPPERMINT DROPS”**, fundamentado en el artículo 7º inciso c, d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se constituye 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...*”, es usual, al menos en lo que se refiere a dentífricos, enjuagues bucales no medicados, pasta dental y polvo dental, que se busque en los mismos un sabor agradable y refrescante y la menta o la hierbabuena, que corresponde a la traducción de peppermint, se identifican fácilmente con ellos.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos **PEPPERMINT DROPS**, que traducidos al castellano, como lo indica el solicitante, significa menta y gotas, por lo que la combinación de tales palabras refiere y aluden directamente a gotas de menta y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo contemple por lo usual de los términos, además, en si menta es por un lado el nombre de un ingrediente que da sabor a la mayoría de productos para la higiene bucal.

Considérese, que los términos que componen la marca solicitada son vocablos de uso común, que en relación con los productos se convierten en atributivos de cualidades o características que pueden o no tener los productos que se pretenden distinguir. Además, sobre este tipo de vocablos no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la fabricación y comercio de dentífricos, enjuagues bucales no medicados, pasta dental y polvo dental, como parte de los componentes de tales productos. En cuanto a esta prohibición, se indica: “..., *de permitirse el registro de una designación*

genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, ya que al estar compuesta de dos términos comunes, que podrían ser parte de los componentes de los productos que pretenden ampararse, se desprovee de todo carácter distintivo y conforme la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, se prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Adviértase, que el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de “gotas de menta”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 3, en donde, entre otros, se incluyen los dentífricos, enjuagues bucales no medicados, pasta dental y polvo dental, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos. Además, la marca tal y como se propone, podría generar la idea en el consumidor que los productos que fabrica y comercializa su titular están compuestos con menta o gotas de menta, precisamente por los que denomina el signo, lo que constituiría un factor de confusión al estarse dentro del sector productos para la higiene bucal.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas. En este sentido se dice que *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* **(OTAMENDI, Jorge,**

Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). De ahí que con fundamento en todo lo señalado, no es factible registrar “**PEPPERMINT DROPS**” como marca de producto en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir dentífricos, enjuagues bucales no medicados, pasta dental y polvo dental.

CUARTO. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Tampoco es de recibo el cuestionamiento a la inscripción de las marcas inscritas Moon Drops, Mr. Mint, Mister Mint, Malick Fresh Mint y Mentadent, pues lo que se analizó y resolvió en tales expedientes fue algo muy propio de ellos que no vienen al caso volver a juzgar en el presente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**PEPPERMINT DROPS**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y dos minutos y veintisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y dos minutos y veintisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55