



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-1133- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DERMO ACLARANTE”

UNILEVER N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1657-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 181-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Edificio Omni, 8° piso, Avenida 1, Calle 3 y 5 en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 Al Róterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos, catorce segundos del trece de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de febrero del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DERMO ACLARANTE**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua



de tocador, spray corporales, lociones 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 para uso personal, antitranspirantes para uso personal, preparaciones de tocador no medicadas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, seis minutos, catorce segundos del trece de julio del dos mil nueve, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DERMO ACLARANTE**”, por considerar, según lo establece en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que el signo propuesto contiene palabras que son genéricas en relación con los productos a proteger en la clase internacional solicitada, por lo que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, fundamentándose en el artículo séptimo, literal c), g) y d) 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 veintiuno de julio del dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad y condición señalada, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintitrés minutos, tres segundos del veintitrés de setiembre del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, 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 tratarse de un asunto de puro derecho

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DERMO ACLARANTE**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos c), d) y g), por carecer de actitud distintiva respecto de los productos al cual se aplica.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, destacó en su escrito de apelación, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, la marca solicitada es un término de fantasía, una deformación arbitraria. El signo solicitado cumple a cabalidad los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, por lo que solicita reconsiderara el criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que



aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos



contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**DERMO ACLARANTE**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones que se expondrán a continuación, no así respecto del inciso c) por no tratarse técnicamente de un término genérico.

El artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7º.- 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”.

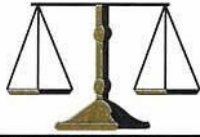
Nótese, que el vocablo “**DERMO**” se define según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., 2001, p. 753, como “*dermo-, -dermo (...) elementos. compos. Significa “piel”. Dermofarmacia. Paquidermo. Como prefijo adopta a veces las formas derm-, dermat-, dermat-. Dermatitis. Dermatitis. Dermatología. Como sufijo, adopta también la forma -dermia. Taxidermia*”. “**ACLARANTE**”, no cuenta con significado, no obstante, la misma



proviene de la palabra “aclarar”, que de acuerdo al Diccionario mencionado, p., se define “*aclarar: (...) Disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de algo (...)*”, por lo que se podría decir, que las palabras que conforman el signo, consisten en términos que describen o califican características de los productos a proteger, siendo, que dichos vocablos sirven como guía para el consumidor o los competidores para realizar su acto de consumo. Nótese, que la expresión “**ACLARANTE**”, dentro de la denominación “**DERMO ACLARANTE**”, se constituye en un adjetivo calificativo del vocablo “**DERMO**”, de ahí, que éstos al relacionar el signo con los productos a proteger esperan que los productos que se desean distinguir, a saber, *“jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, agua de tocador, spray corporales, lociones 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 para uso personal, antitranspirantes para uso persona y preparaciones de tocador no medicadas”*, efectivamente **aclaren la piel**, por ende, el signo que nos ocupa trasmite al consumidor o a los competidores un mensaje que describe en forma específica una cualidad de los productos a proteger, lo que impide su inscripción al tenor del artículo **7 inciso d)** de la Ley de Marcas, situación que resta distintividad al signo, siendo aplicable consecuentemente el **inciso g)** del artículo citado. 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 (...)”, y precisamente, la marca pretendida informa al público de que está adquiriendo un café frío.

Por consiguiente, las argumentaciones de la representación de la empresa 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, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**DERMO ACLARANTE**”, 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 interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos, catorce segundos del trece de julio del dos mil nueve, la que en esta acto 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, 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 expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**,



en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos, catorce segundos del trece de julio del dos mil nueve, la que en esta acto 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor:

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