



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0807-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de marca de comercio “SUAV-BAR”**

**HELEN CURTIS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4745-2004)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 191-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del primero de marzo de 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, con cédula de identidad nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, actuando como apoderado especial de la empresa **HELEN CURTIS INC.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de junio de dos mil cuatro, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-849-717, en representación de la compañía JAFER LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermuda, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**SUAV-BAR**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Exclusivamente jabones de tocador, jabones faciales y para el



cuerpo.

**SEGUNDO.** Que publicados los Edictos correspondientes los días 03, 06 y 07 de setiembre de 204 y dentro del término conferido se presentó oposición a la solicitud del registro de marca, por parte de la empresa Helen Curtis Inc. representada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro de la marca **“SUAV-BAR”**.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de junio de dos mil nueve, el Licenciado Peralta Volio, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**QUINTO.** 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 Alvarado Valverde; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la compañía Conopco Inc., (antes Helen Curtis Inc.), las siguientes marcas:



- 1- Marca de fábrica “SUAVE”, Registro No. 15694, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: preparaciones cosméticas y de tocador, incluyendo preparaciones para el arreglo del cabello, (v. f. 199 y 200).
- 2- Marca de fábrica “SUAVE (Diseño)”, Registro No. 17944, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: preparaciones para el tocador, incluyendo lociones para arreglar y rizar el cabello, lavados para el cabello (champús), tintes y lociones para teñir, acondicionadores para el cabello, preparaciones para aclarar el cabello, (v. f. 201 a 203).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con ese carácter que sean relevantes en la decisión de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la empresa HELEN CURTIS, INC., con fundamento en que realizado el cotejo entre la marca solicitada y las inscritas por la oponente, se verifica que la solicitada goza de distintividad suficiente que le permite coexistir registralmente con las otras sin provocar algún riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no existe argumento legal para denegar su registro.

Por su parte, el recurrente en su escrito de exposición de agravios manifiesta que la empresa que representa es parte del grupo económico Unilever, que goza de gran prestigio a nivel nacional e internacional, por la gran variedad de productos que ofrece, siendo Conopco, Inc. titular de diferentes marcas inscritas en Costa Rica, tales como: SUAVE, SUAVE (diseño), SUAVE BY HELEN CURTIS, HELEN CURTIS SUAVE, en clases 3, 8, 20, 21, 26. A su vez, con esta misma denominación y algunas variaciones, las empresas Helen Curtis Inc., es propietaria de distintos signos marcarios inscritos en los Estados Unidos, y Unilever en países



como Canadá y Singapur.

Alega que el Registro hace un análisis poco profundo de las marcas contrapuestas, ya que no existen suficientes diferencias entre la marca “SUAVE” de su representada y la pretendida por la solicitante “SUAV-BAR”, que permitan su coexistencia, por cuanto la marca inscrita se encuentra contenida en la solicitada, aunado a que se trata de productos en la misma clase y relacionados entre sí.

Agrega que, con dicha resolución, el Registro violenta la normativa marcaria pues no toma en cuenta que Helen Curtis Inc., hoy Conopco Inc., cuenta con registros marcarios que datan de 1954. El Registro omite un análisis de nuestros argumentos sobre las similitudes que presentan los signos en pugna, ya que no se realizó el examen con una visión de conjunto de dichas marcas, sino que se limitó a señalar diferencias insignificantes que justificaran el rechazo de la oposición. Cabe resaltar que el signo solicitado se compone del término “*suav*”, que reproduce casi en su totalidad el signo inscrito, al que se ha agregado el término “*bar*” que en idioma inglés significa: “...*un lingote de (metales), una pastilla de (jabón)*...”, que además es un vocablo de uso común y habitual para los productos que pretende proteger, lo que va en contra de la doctrina y legislación marcaria moderna y de la buena fe y buenas prácticas comerciales, pues con ello trata de aprovecharse del esfuerzo, trabajo e inversión realizado por Conopco Inc., pues puede confundir al público consumidor sobre el origen empresarial de dichos productos. Esa única diferencia, que resulta ser una palabra de uso común y por lo tanto no susceptible de apropiación por un particular, produce que los signos distintivos cotejados presenten una evidente similitud a nivel gráfico, fonético y conceptual, produciendo así graves perjuicios tanto al titular de los signos inscritos como al público consumidor, al crear la falsa idea de que la marca protegida es parte, o una nueva línea de cuidado personal de las marcas manufacturadas, comercializadas y distribuidas por Conopco Inc. y Unilever, por lo que debe rechazarse su registro.

Por otra parte, en escrito presentado ante este Tribunal el día ocho de setiembre de dos mil



nueve, el solicitante manifiesta que las marcas en conflicto contienen el término “**SUAV**” que es una locución de uso común bastante generalizada y utilizada en marcas de la clase 03, por lo que no puede ser de uso exclusivo de la empresa opositora, Helen Curtis Inc. Nuestros Tribunales, en forma reiterada han indicado que no puede adquirirse un monopolio sobre raíces, radicales, partículas o desinencias, sino sobre el conjunto que representa la creación original del signo propuesto.

Agrega que en el caso particular, el término “*suave*” evoca a liso o blando al tacto, aplicable a los productos protegidos por diferentes marcas inscritas en la clase 03 a nombre de diversos titulares. Por lo anterior, no puede considerarse que exista similitud, capaz de causar confusión en el público consumidor, entre todas las marcas que utilizan esa partícula.

La representación de la empresa solicitante concluye que “*suave*” es una **denominación de uso común, que el término es débil y descriptivo** y que existen diferencias suficientes a nivel gráfico, fonético e ideológico que permiten, como en otros países, la coexistencia de la marca solicitada por Jafer Limited y la marca inscrita a nombre de Helen Curtis Inc.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está



dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho de exclusiva que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la



calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

**QUINTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Realizando un análisis comparativo entre las marcas en pugna, se presenta el siguiente panorama. Se observa, que la marca solicitada “**SUAV-BAR**” es denominativa, y se diferencia de la inscrita “**SUAVE**” en un elemento accesorio, el adjetivo calificativo en inglés “**BAR**”, que en español significa “*barra o pastilla de jabón*”.

Considera oportuno en este punto este Tribunal, advertir que la marca “**SUAVE**” no es solamente una marca débil, tal y como lo manifiesta la propia solicitante, más que ello resulta ser una marca atributiva de cualidades, para efectos de los productos que protege, sea, en general *productos cosméticos y de tocador*, y a pesar de ello, dicha marca logró su inscripción. Incluso la compañía solicitante ha reconocido que “**SUAVE**” es un signo débil y descriptivo y siendo que el signo solicitado está conformado por dos términos igualmente descriptivos de los productos a proteger, pues tanto “**SUAV-**” que ideológicamente lleva al concepto de “suave”, unido a “**BAR**” que son “pastillas de jabón”, hace del término un signo descriptivo y atributivo, con relación a los productos *jabones de tocador, faciales y para el cuerpo*, razón por la cual deviene en engañoso.

Bajo esta perspectiva, analizando las causales previstas en los incisos d), g) y j), del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esas disposiciones ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna



característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). En este caso en particular, la negativa a autorizar la inscripción de la marca solicitada **“SUAV-BAR”** que conceptualmente refiere a **“barra de jabón suave”** en clase 03 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación descriptiva de las características de los productos que se pretender proteger y distinguir.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva su irregistrabilidad, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, 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 resulta falto 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**).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción debe ser fundamentada también en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*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.**) Sobre este aspecto, la marca solicitada puede resultar engañosa, pues respecto a los productos que pretende proteger; a saber: jabones de tocador, jabones faciales y para el cuerpo, es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que, no puede asegurarse en forma absoluta que un jabón es “suave”, pues ello dependerá en mucho de las condiciones y el tipo de piel en que se utilicen. De allí que sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, que: “... *tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que no es atendible el agravio presentado por la parte apelante, toda vez que al ser el inscrito un signo débil, no puede pretender exclusividad



sobre el término “suave”. No obstante, la marca solicitada globalmente considerada presenta términos de uso común y que resultan ser descriptivos y atributivos, por lo tanto deviene en engañosa, dado lo cual no es susceptible de protección registral en aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es por ello debe rechazarse su registro y no por las razones expuestas por el apelante.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones y citas doctrinarias que anteceden, que el signo solicitado “**SUAV-BAR**” es descriptivo, atributivo y consecuentemente engañoso para los productos que pretende proteger, considera este Tribunal que lo procedente es la revocatoria de la resolución de las trece horas, veinticuatro minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa CONOPCO INC., pero no por los motivos que alega el recurrente, sino por las razones expuestas por esta Autoridad en la presente resolución, para que se deniegue el registro del signo solicitado por la empresa JAFER LIMITED.

**SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de CONOPCO, INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho



segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue el registro de la marca “SUAV-BAR” presentada por la compañía JAFER LIMITED, pero no por los motivos alegados por el recurrente, sino por las razones expuestas por este Tribunal en la presente resolución. 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 para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*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*



## **Descriptores**

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