



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0644-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BRILLANCE”

HENKEL AG & CO., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8037-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 240-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veinticuatro de agosto del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HENKEL AG & CO.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en 40191 Duesseldorf, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y diez segundos del catorce de junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica: “**BRILLANCE**”, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y*



raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con veintiséis minutos y diez segundos del catorce de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de julio de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **HENKEL AG & CO.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 08 de octubre de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. ACLARACIÓN. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL. Debe aclararse que el signo solicitado en la presente gestión es el término **“BRILLANCE”**, y no como por error material se consignó a folios 6, 11, 13 y 24 del presente expediente **“BRINLLANCE”**, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, no habiendo provocado tal situación



indefensión al interesado ni la invalidez o nulidad de lo actuado; error material que es corregido con la presente resolución por parte de este Tribunal. Sin embargo, debe llamar la atención este Órgano, al Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de tener el debido deber de cuidado, a efectos de no cometer este tipo de errores en el trámite de las gestiones solicitadas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“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. (...).”

El Registro consideró que: *“(...) el signo marcario propuesto resulta genérico, descriptivo y carente de distintividad en relación con los productos a proteger en clase 3. Que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción y no es*



susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j), d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte apelante que el Órgano a quo externa un criterio subjetivo, en el cual asimila la solicitud de marca de su representada “BRILLANCE” con una palabra del idioma inglés denominada “BRILLIANCE”, siendo que lo que solicita su representada es una marca de fantasía, señalando que el Órgano a quo no entra a analizar ésta, sino que a partir del término en inglés “BRILLIANCE” su razonamiento para rechazar la marca se basa en este último, con el significado conceptual que ostenta, por lo que una vez claro este punto debe concluirse que se está frente a una marca de fantasía y sin traducción alguna, por cuanto “BRILLANCE” es una forma novedosa para presentar sus productos al público consumidor, perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, catalogada así tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, y por lo tanto, si estamos frente a la marca “BRILLANCE”, la misma no es descriptiva ni carece de novedad, en cuanto a los productos que desea proteger o que vaya a generar algún grado de engaño o confusión entre el público consumidor.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Tiene claro este Tribunal, que la traducción del idioma francés al español del vocablo solicitado como marca en el presente expediente “BRILLANCE”, resulta ser “BRILLANTEZ”, según se desprende de la consulta realizada por esta instancia vía web internet en la página <http://www.elmundo.es/traductor/> y asimismo de la página <http://translate.google.com/?hl=es#fr|es|brillance>, que indica que la traducción del francés al español es “BRILLO”. Situación, que el aquí apelante pareciera ocultar, según puede desprenderse de su escrito de expresión de agravios, recalcando en forma reiterada que es un vocablo de fantasía y sin traducción alguna, por lo que el análisis efectuado por el Registro en



la resolución aquí apelada es incorrecto, olvidándose del escrito presentado por su persona en fecha 14 de octubre de 2009 (ver folios 4 y 5) donde expresamente indica la traducción del francés al español de la marca que se desea inscribir “BRILLANCE”, según el diccionario en línea www.wordreference.com significa “BRILLANTEZ, REFLEJO”. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada “**BRILLANCE**” sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, 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). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica “**BRILLANCE**”, 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 objetada, calificativa y descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites*



esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, por lo que no es procedente su registración.

Debe además, tenerse claro que el lenguaje y la traducción de términos no se limita al idioma inglés, hay otras lenguas de uso común, como ocurre en el presente caso, con el idioma francés.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, 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.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica “**BRILLANCE**”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)*”.



En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión al momento de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile 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 se fundamenta 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.).**

El signo “BRILLANCE”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que



no necesariamente puede dar resultados de brillantez o de brillo. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el Órgano a quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca 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.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **HENKEL AG & CO.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“BRILLANCE”** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos productos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**BRILLANCE**”, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y diez segundos del catorce de junio de dos mil diez, la cual en este 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HENKEL AG & CO.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con veintiséis minutos y diez segundos del catorce de junio de dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55