



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0451-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)”**

**PERSONAL CARE PRODUCTS INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 9120-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N°. 341-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las once horas con diez minutos del ocho de setiembre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de **RECKITT BENCISER N.V**, sociedad holandesa, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y dos segundos del dos de marzo de dos mil diez..

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Avenida 18 Calle 02, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ses-setecientos setenta, en su condición de apoderado



especial de **BRINSA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las trece horas cincuenta y dos minutos, cuarenta y dos segundos del dos de marzo de dos mil diez, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de **RECKITT BECKINSER N.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)**”, en clase 3 internacional, presentada por el representante de **BRINSA S.A.**, la que acoge.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el señor **Luis Fernando Asís Royo**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de abril de dos mil diez, interpuso recurso de apelación, el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, trece minutos, cuarenta y ocho minutos del tres de mayo de dos mil diez, admitió el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de **RECKITT BECKINSER N.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)**”, en clase 3 internacional, presentada por el representante de **BRINSA S.A.**, la cual acoge por considerar que existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre la marca “**BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)**”, y **VANISH (DISEÑO)**, sin que exista riesgo de confusión o error en el consumidor de creer que se trata de marcas relacionadas empresarialmente.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, interpuso recurso de apelación contra la resolución final aludida, por considerar en su escrito de expresión de agravios, que la resolución recurrida contiene errores materiales, en el sentido, que no fue **BRINSA S.A.** la que se opuso al registro de la marca **BLANCOX** diseño en clase 3. **Brinsa** es la sociedad solicitante de la marca en cuestión, y su representada **REKITT BENCKISER N.V.**, fue quien interpuso la oposición. La solicitud de la marca **BLANCOX** pretende en forma solapada imitar la marca **VANISH** de mi representada utilizando los mismos colores que la caracterizan máxime que hay coincidencia en los productos a protegerse.



**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora 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.

**QUINTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PRETENDIDO. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.** Este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada dado que el signo que se intenta amparar, no es factible de registración por motivos intrínsecos que se expondrán a continuación.

La prohibición al registro de signos que puedan resultar descriptivos, carentes de capacidad



distintiva y engañosos, está contenida en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, que en lo conducente dispone:

***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.”*

En el caso de referencia, estamos ante un signo mixto complejo, solicitado por la representación de **BRINSA S.A.**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos**, conformado por una etiqueta consistente en una figura geométrica de un círculo en forma de arco iris con un fondo de color blanco, rodeado de un círculo de color azul y semicírculos de color azul, amarillo, rojo, fusia y morado, en el centro del círculo de fondo blanco se visualiza el término “**BLANCOX**” escrita en letras blancas con borde azul, debajo de “**BLANCOX**” en la parte inferior del círculo de color azul se ubica la palabra “**Ropa**” escrita en letras blancas y borde azul, debajo del vocablo “**Ropa**” se encuentra el término “**Color**” en letras blancas con borde azul, y debajo de ésta se observan dentro de una figura geométrica de un rectángulo irregular de fondo beige el término “**Aroma**” escrita en letras pequeñas y de color rojo y debajo de éste, los vocablos “**Ropa Nueva**” escritos en letra grande de color rojo.



Tenemos entonces, que el signo propuesto, sea **“BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)”**, es una frase que contiene dos sustantivos que son calificados por cuatro adjetivos, de esta expresión gramatical se desprende que su sentido es indicar que **BLANCOX** es Ropa Color, y que la ropa color blanco es Aroma a Ropa Nueva, es decir que la ropa blanca hace que ésta huela a nueva, como puede observarse, ésta denominación posee un sentido gramatical en el idioma español y tiene un significado concreto cual es la de atribuir ciertas características, las cuales se atribuyen a los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Partiendo, de esto se deberá tener claro cuáles son los productos que se aspiran distinguir, y conforme a esto analizar sin son de aplicación alguna las causales de rechazo intrínsecas contempladas en el artículo 7 de la Ley de Marcas supra citada.

Resulta claro, que el conjunto de la marca (etiqueta) pretendida es mixta-compleja formada por palabras, figuras y colores que constituyen a la vista del público de los consumidores una etiqueta. El consumidor al mirar la etiqueta distinguirá como elemento preponderante para hacer la distinción de los productos el término **“BLANCOX”**, el cual se considera genérico y de carácter informativo, ya que éste designa la especie o la naturaleza de los productos que pretende distinguir con dicha marca.

El distintivo solicitado pretende proteger y distinguir los siguientes productos: *preparaciones para blanquear y otras para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos*. En lo concerniente a los *productos subrayados*, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, se espera que blanqueen y deje un aroma a nuevo, y evidentemente el consumidor tiene la esperanza que estos productos que va a utilizar posean esas cualidades, en el caso concreto, que **“BLANCOX”** produce un



blanqueado y genera un aroma a nuevo o huele a nuevo. Entonces, el signo pretendido respecto de los productos subrayados, cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas indicado, ya que el consumidor va a ver en el término que constituye el signo la descripción de características de los productos indicados. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger, menos distintivo será, por lo que el signo pretendido en relación a los productos subrayados cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas indicada. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia Andina de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre de 2002 señaló:

*“(...) Se entiende, 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 (...).”*

Por otra parte, cabe señalar, que la marca pretendida también resulta ***engañosa o susceptible de causar confusión***, respecto de los demás productos a distinguir, que son los ***no subrayados y destacados en negrita***, a saber, ***perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos***, no se tiene la expectativa que los mismos provean blancura y produzcan un aroma a nuevo, ya que éstos más bien ayudan con el embellecimiento y mejoramiento del aspecto físico de las personas., por lo que el signo a proteger no tiene conexión directa con estos productos que intenta distinguir, por el contrario se da un contraste entre el signo a proteger **“BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)”**, y los productos a distinguir ***perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos***, cayendo dentro de la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas referido.

Pero además de resultar el signo propuesto respecto de alguno de los productos calificativo de características y de otros de ellos engañoso y susceptible de causar confusión en el público



consumidor, el signo incumple con una de las principales funciones que caracteriza a una marca, sea el tener la capacidad de hacer que el consumidor pueda aprehender de él el origen empresarial del producto distinguido. Teniendo a la vista el signo propuesto “**BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)**”, por ser esta una construcción gramatical, que no tiene más elementos que la hagan distintiva o especial, y de la cual se puede determinar únicamente que los sustantivos y adjetivos que la conforman indican-informan, dicho signo cae en la prohibición contemplada en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas ya citado.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **BLANCOX Ropa Color Aroma Ropa Nueva (DISEÑO)**”, resulta ser descriptivo, engañoso, y susceptible de causar confusión, además de carecer de aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir, lo cual impide su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo** en su condición de apoderado especial de la sociedad **RECKITT BENCKISER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y dos segundos del dos de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca.

**SÉTIMO.** 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**



Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por del señor **Luis Fernando Asís Royo** en su condición de apoderado especial de la sociedad **RECKITT BENCKISER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y dos segundos del dos de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **- MARCAS INTRÍ SECAMENTE INADMISIBLE**

**TE. Marca con Falta de Distintividad**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**

### **-MARCA DESCRIPTIVA**

**TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.6074**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP. Marca confusa**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisible**

**TNR. 00.60.29**