



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0767-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio: “BLANCOS LUMINOSOS COMO LED”**

**HENKEL AG & CO. KGAA, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2526-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 396-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con treinta y dos segundos del veintiséis de septiembre de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de marzo de 2013, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, representante de la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**BLANCOS LUMINOSOS COMO LED**” en **clase 03** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; agentes de enjuague para lavar ropa y la vajilla, cristalería y cubertería; suavizantes de tela; almidón de lavandería; agentes removedores de manchas;*”



*preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; jabones; aceites esenciales como fragancias para uso en el lavador de la ropa.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con treinta y dos segundos del veintiséis de septiembre de dos mil trece, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, interpone para el día 08 de octubre de 2013, Recurso de Revocatoria con Apelación y Nulidad Concomitante, contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos con veintinueve segundos del once de octubre de dos mil trece, resolvió: “(...) **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...): Admitir el Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante ante el Tribunal Registral Administrativo, (...)**”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLANCOS LUMINOSOS COMO LED**” en **clase 03** internacional, presentado por la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, al considerar que el signo propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 03 internacional, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, inconforme con lo resuelto concluye expresamente dentro de su escrito de agravios que; “(...) *1. La marca de mí representada se compone por términos altamente distintivos tanto en relación a los productos protegidos como con respecto a marcas de terceros. 2. La marca de mí representada a lo sumo debe ser considerada un signo evocativo, los cuales son susceptibles de inscripción. 3. La marca de mí representada, valorada en su conjunto es un signo distintivo con alta distintividad. 4. No existe ningún signo previamente registrado con parecido al signo de mí representada, imposibilitando cualquier riesgo de confusión o asociación para el consumidor. 5. En consecuencia no se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor, menos aun falta de distintividad con respecto a los productos protegidos y frente a las marcas de terceros. La marca de mí representada es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de la ley para ser registrada. (...).*” Por lo que solicita se revoque la resolución de alzada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define 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 un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de



unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales el Registro de instancia, aplicó al caso bajo examen los siguientes:

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. 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. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

Bajo esta perspectiva, la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, *de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.* Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, *si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.*

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado bajo la denominación “**BLANCOS LUMINOSOS COMO LED**” en **clase 03** internacional, presentada por la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA.**, para proteger y distinguir entre otros; “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; agentes de enjuague para lavar ropa y la vajilla, cristalería y cubertería; suavizantes de tela; almidón de lavandería; agentes removedores de manchas; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; jabones; aceites esenciales como fragancias para uso en el lavador de la ropa.*”, se desprende que el mismo tal y como lo determinó el Registro de instancia, no contiene la suficiente aptitud distintiva para considerarlo un signo registrable, en virtud de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que la denominación propuesta “**BLANCOS LUMINOSOS COMO LED**”, relacionada con los productos a marcar, le atribuye una característica o cualidad al producto, dado que este podría considerar que cuando se utilice su acabado será más blanco, reluciente o radiante, ya que el término luminoso de acuerdo al Diccionario Manual de Sinónimos y



Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. “(...) *Sinonimos luminoso, luminosa, adjetivo brillante, refulgente, resplandeciente, reluciente.* (...)” nos remite a dicha apreciación.

Tampoco podríamos obviar el significado del concepto “LED” que según la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual, nos refiere a; “(...) (del acrónimo inglés LED, *light-emitting diode*: ‘**diodo emisor de luz**’; el plural aceptado por la RAE es *ledes*<sup>2</sup> ) es un componente optoelectrónico pasivo y, más concretamente, un diodo que emite luz. (...)” Lo cual es engañoso para los productos solicitados: preparaciones para blanquear, cristalería y cubertería, entre otros; careciendo así de algún otro elemento, además de estas tres palabras empleadas que le proporcionen la distintividad requerida.

Ahora bien, en cuanto al agravio externado por el recurrente con respecto a marcas de terceros, cabe advertir que el Registro de instancia denegó la solicitud de registro por las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas, sea, por razones intrínsecas, en virtud de que la solicitud no logró superar dicha etapa de calificación, al contemplar; falta de distintividad del signo propuesto con respecto a los productos a comercializar, como además de atribuir características o cualidades específicas, siendo estos los motivo por los que operó su rechazo.

Aunado a lo anterior, este Tribunal no entra a conocer las manifestaciones del recurrente en cuanto a presuntos derechos terceros, dado que del expediente de marras no existe ningún antecedente de la afectación de un tercero preferente, tal y como de esa misma manera se desprende de la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las catorce horas, treinta y cinco minutos con veintitrés segundos del veinticuatro de junio de dos mil trece, respecto a las objeciones prevenidas para acceder al registro solicitado.



Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia emitida por este Tribunal Registral Administrativo, y que ha sido incorporada como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado de acuerdo a su propia naturaleza y acorde a la normativa aplicable para dicho fin y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas.

En cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada “**BLANCOS LUMINOSOS COMO LED**” en **clase 03** internacional, presentada por la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, en razón de que la propuesta resulte descriptiva del producto que se pretende comercializar, engañoso y sin ninguna distintividad, siendo improcedente su registración conforme el artículo 7 inciso d, g y j, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **HENKEL AG & CO. KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con treinta y dos segundos del veintiséis de septiembre de dos mil trece, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**BLANCOS LUMINOSOS COMO LED**”, en **clase 03** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*