

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0235-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE

The Procter & Gamble Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8387-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 441-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de la empresa The Procter & Gamble Company, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y dos minutos, del diecisiete de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de noviembre de dos mil dos, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, en representación de la empresa The Procter & Gamble Company, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE**, para distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional, 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; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y dos minutos, del diecisiete de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero de dos mil ocho, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con

los productos a distinguir resulta carente de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante en escrito presentado ante este Tribunal destaca que el signo propuesto es novedoso, original y distintivo, que falla el Registro al no analizar el signo como un todo, que los términos colocados en forma conjunta no tienen ningún sentido gramatical ni significado especial, por lo que el signo es de fantasía, y que resulta evocativo.

TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
<u>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; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>

Respecto de 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, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes. Entonces, respecto de dichos productos, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la 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. (...)”

Si bien la Ley permite el uso de términos calificativos o descriptivos dentro de la construcción de una marca, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, que califican las propiedades de los productos que se pretenden distinguir, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos subrayados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta calificativo de características, y no evocativo como plantea la apelante. Para poder considerarse evocativo, debería el signo estar planteado de alguna forma novedosa o diferente a la gramática normal, lo cual no sucede en el presente caso.

Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; dentífricos; <u>desodorantes de uso personal</u> , productos higiénicos que sean de aseo personal, <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“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.”

Pero, además de resultar el signo propuesto respecto de algunos 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 se espera de las marcas, sea el de 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, LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, por ser ésta una frase construida según las leyes de la gramática española, que no contiene otros elementos que la haga especial o novedosa, y de la cual únicamente se puede colegir la idea que los sustantivos y adjetivos que la conforman indican, dicho signo cae en la prohibición contenida en el inciso g) del artículo 7 ya mencionado, que indica:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, resulta ser calificativo, engañoso y susceptible de causar confusión, además de carecer de aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de The Procter & Gamble Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, del diecisiete de enero de dos mil ocho, la cual 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 el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29