

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0327-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “WHITE NOW”

UNILEVER N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 11561-07)

VOTO No 532-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente conforme a leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 Al Róterdam, The Netherlands, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de agosto de dos mil siete, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “WHITE NOW”, traducida al idioma español “BLANCO AHORA”, en clase 03 de la

Clasificación Internacional, para proteger y distinguir dentífricos, enjuagues bucales no medicados, brillo para dientes y polvo para dientes.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el signo distintivo cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por no ser novedoso ni original, al no contar con la suficiente distintividad para hacer posible su registro, además que puede inducir a error al consumidor medio, respecto de la aptitud para el empleo del producto de que se trate.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas al inicio y en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de mayo de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**WHITE NOW**”, que traducida al idioma español significa “**BLANCO AHORA**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir dentífricos, enjuagues bucales no medicados, brillo para dientes y polvo para dientes.

El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza dicha solicitud, argumentando que la marca cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por no contener la suficiente distintividad, novedad y originalidad para hacer posible su registro, además, que puede llevar a confusión al público consumidor respecto de la aptitud para el empleo de los productos que pretende proteger y distinguir, toda vez que puede inducir a engaño al consumidor medio, decisión que fundamenta en el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En su escrito de apelación y expresión de agravios, el representante de la empresa apelante, alega que la marca en estudio, es novedosa, original y distintiva, que no provoca error alguno en cuanto a los productos que protege, ya que los términos que componen el distintivo marcario, colocados en forma conjunta, no tienen ningún sentido gramatical, por lo que es una deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo, novedoso y original que la convierte en una denominación de fantasía, y por el

hecho de estar compuesta por palabras de uso común, no es dable afirmar que el distintivo no es susceptible de protección registral por carecer de distintividad. Alega además, que la marca solicitada en ningún momento califica o describe característica alguna de los productos, señalando la inscripción de signos distintivos que se encuentran registrados, tanto a nivel nacional, como internacional.

TERCERO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARÁCTER DISTINTIVO. 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, por ser considerada como 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 con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

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, examinado 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. En relación al carácter distintivo de un signo, María Inés de Jesús González, señala:

“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades (...).”
(González María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C. A., Caracas, 1999, p. 68).

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“WHITE NOW”**, que conforme a la traducción al idioma español que hace el representante de la empresa apelante, constante a folio 1, significa **“BLANCO AHORA”** fundamentado en el artículo 7º incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, tal y como lo señala el referido inciso d), para algunos de los productos que se pretenden proteger, se constituye 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...”*, al ser la marca solicitada, descriptiva de una de sus características, cual es el de dar blancura a los dientes.

Sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos **“WHITE NOW”**, en español **“BLANCO AHORA”**, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente a la blancura en el instante y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos.

Nótese que en algunos de los productos que pretende proteger la marca solicitada, como los dentífricos, brillo para dientes y polvo para dientes, sí podría generar la idea en el consumidor que la composición de los productos que fabrica y comercializa su titular, incluye lo que denomina el signo, tornándose así el signo propuesto en descriptivo, al tenor de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que: *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

Igualmente, este Tribunal considera que la marca de fábrica y de comercio solicitada debe rechazarse, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentado en el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que una marca es indamisible pro razones intrínsecas cuando: *“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”*, toda vez que la marca de fábrica y de comercio **“WHITE NOW”**, apreciada en relación directa con los productos que pretende proteger y distinguir; a saber: dentífricos, enjuagues bucales no medicados, brillo para dientes y polvo para dientes, atribuye la cualidad de que son los que producen blancura en el instante, y con ello, pretende comunicarle al público consumidor, un mensaje que resulta engañoso, respecto al efecto inmediato que pueda

tener, en relación con los productos para uso dental que se pretenden proteger y distinguir.

Así entonces, el signo que pretende inscribirse aplicado a los productos, puede provocar engaño y llevar al convencimiento del público consumidor, que los productos que se le ofrecen de uso dental, son los que producen el color blanco en el momento, no necesariamente siéndolo, cayendo así el signo en la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes transcrito, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca, así como del consumidor. Bajo esta premisa, lo que debe ser objeto de constatación primordial, conforme a la ley de la materia, es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, por lo que el signo cuyo registro se requiere, debe poseer intrínsecamente esa condición para acceder al registro, todo al tenor de su definición a que hace alusión el artículo 2 antes citado.

Resulta importante indicar además, que en relación a los signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato señala: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, *op cit.*, p.p. 253, 254). En igual sentido se dice que: *“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. Edición., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86).

En el caso del signo solicitado “**WHITE NOW**”, tal y como lo ilustró profusamente el Registro de la Propiedad Industrial, son palabras con un significado conocido y concreto y por ende, no son términos de fantasía, como lo pretende hacer ver la empresa recurrente. Por consiguiente, las argumentaciones de la empresa recurrente no pueden ser acogidas como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

QUINTO. Por otra parte, la empresa apelante llama la atención del Tribunal, en que su representada cuenta con el registro de la marca “**WHITE NOW**” en múltiples países como por ejemplo, Chile, Francia, Guatemala, Líbano y Marruecos, sin que aporte la correspondiente prueba. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (véase el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

Lo últimamente alegado por la recurrente, de que existen otros signos distintivos similares inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, no puede tener eco en el presente fallo, porque la inscripción previa de marcas similares a la que ahora se solicita, no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto. Por ende, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su calidad de apoderado

especial de la compañía **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su calidad de apoderado especial de la compañía **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil ocho, la que en este acto 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**