

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2005-0035-TRA-PI-324-08**

**Solicitud de registro como marca del signo MÁS EFICAZ QUE NUNCA (diseño)**

**The Procter & Gamble Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4048-02)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 552-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del siete de octubre 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 10:05:27 horas del 29 de abril de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2002, la Licenciada Marisia Jiménez Echeverría, en representación de la empresa The Procter & Gamble Company, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



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 y dentífricos.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:05:27 horas del 29 de abril de 2008, 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 13 de mayo de 2008, 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 resultan carentes de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante destaca que el signo propuesto es novedoso, original y distintivo, y que no resulta descriptivo sino más bien evocativo de características que podrían tener los productos, y que muchas

marcas han sido aceptadas por la doctrina marcaria.

**TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.** Tenemos que el



signo propuesto, sea , es del tipo mixto, o sea que contiene una parte denominativa y otra gráfica, consistiendo la primera en una frase la cual contiene un enunciado, “más eficaz que nunca”, el cual significa en idioma español que existe una eficacia mayor a la que ha existido anteriormente, o sea, es una frase atributiva de una característica. Pero, ¿a qué se le atribuye la característica de ser “más eficaz que nunca”? Evidentemente es a 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 éstos 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
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

Respecto de estos productos, se tiene que el signo propuesto atribuye características que claramente son deseadas para ellos: la de tener una eficacia mayor en su funcionalidad de la que ha existido previamente. 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, que dice:

*“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 MÁS EFICAZ QUE NUNCA, que atribuye características a los productos que se pretenden distinguir, y un sencillo diseño que claramente está enfocado a enmarcar y destacar la frase contenida en él, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que el signo propuesto resulta atributivo 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 además, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión, ya que el consumidor, en su acto de consumo, el cual normalmente procura obtener la mejor calidad de un producto respecto de su precio, puede ver afectada su decisión al consumir uno de los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado, pretendiendo que este sea “más eficaz que nunca”, y que al momento de su utilización esto no sea así. 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 atributivo de características y engañoso, por lo tanto 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, por ser éste un signo construido principalmente por una frase que sigue las leyes de la gramática española, que no contiene mayores elementos que lo haga especial o novedoso, y del cual únicamente se puede colegir la idea que su frase contiene, 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, resulta ser atributivo de características, 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 10:05:27 horas del 29 de abril de 2008, 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. Walter Méndez Vargas*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29