



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0002-TRA-PI

Solicitud de registro como marca tridimensional de la forma (forma de jabón)

Unilever NV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10328-07)

Marcas y Otros Signos

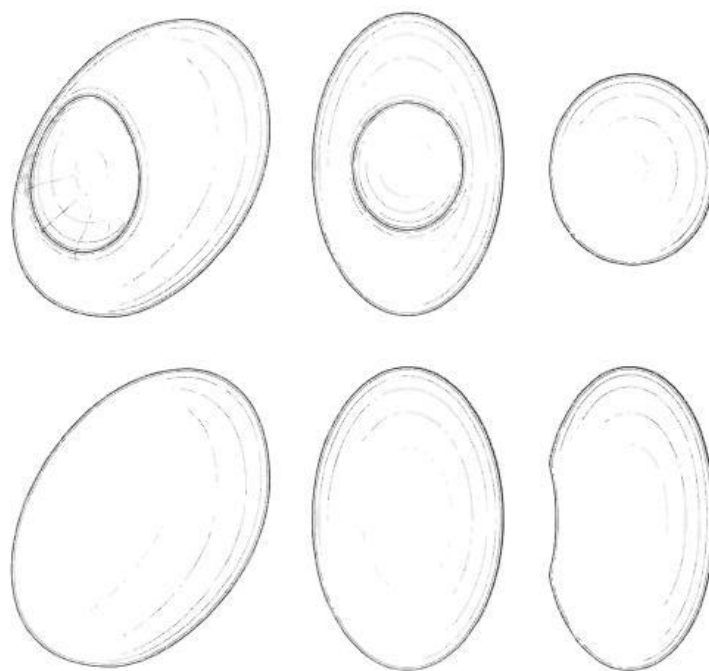
VOTO N° 570-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cincuenta minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever NV, organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:50 horas del 12 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 24 de julio de 2007 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Unilever NV formuló solicitud de inscripción como marca de fábrica y de comercio de la forma



en clase 3 de la nomenclatura establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para distinguir jabones; detergentes; preparaciones para blanquear, preparaciones para la limpieza; perfumería, agua de tocador, loción para después del afeitado, colonia; aceites esenciales; productos de aromaterapia, no para uso médico; preparaciones para masajes, no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello; champúes y acondicionadores; colorantes para el cabello; productos para estilizar el cabello; pasta de dientes; enjuague bucal, no para uso médico; preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites, cremas y lociones para la piel; preparaciones para el afeitado; preparaciones para antes y después del afeitado; preparaciones depilatorias; preparaciones para el bronceado y la protección solar de la piel; cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petróleo; preparaciones para el cuidado de los labios; polvo de talco; algodón, hisopos de algodón; almohadillas, pañuelos de papel o toallitas cosméticas; almohadillas, pañuelos de papel o toallitas para limpieza prehumedecidas o



impregnadas; mascarillas de belleza, mascarillas faciales.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:53:50 horas del 12 de noviembre de 2008, resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la representación de la empresa solicitante la apeló.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que:

a) En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio



bajo el registro N° 74663, vigente hasta el 19 de febrero de 2001, en clase 3 para distinguir preparaciones para la limpieza, , detergentes, jabones, cosméticos, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, maquillaje, preparaciones para quitar maquillaje, aceites esenciales, preparaciones para el baño no medicadas, espumas de afeitar, lociones para antes



y después de afeitarse, preparaciones cosméticas para el cabello, dentífricos, enjuagues para la boca no medicados, antiperspirantes, desodorantes para uso personal, preparaciones cosméticas depilatorias, preparaciones para el pulido y el cuidado de las uñas, a nombre de Unilever NV (folios 17 a 19).

- b) Que la forma solicitada como marca de fábrica y comercio en la realidad del mercado se presenta de la siguiente forma:



(muestra adjunta al expediente presentada por la empresa solicitante)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza importantes para la presente resolución.

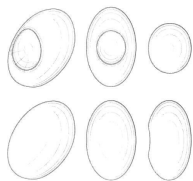
TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA, ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la forma tridimensional solicitada, argumentando que el signo marcario carece de aptitud distintiva, originalidad y novedad respecto de los productos a distinguir.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia radican en indicar que la forma solicitada es novedosa, original y distintiva, que falla el Registro al no hacer un análisis global, que el jabón que distingue es conocido por el lema “calidad que dura”, que la solicitante tiene inscrito un distintivo similar, que el diseño es exclusivo, que no hay otros diseños similares inscritos, que la marca solicitada cuenta de elementos gráficos distintivos, y aporta una muestra real del diseño tridimensional para el cual se solicita el registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN

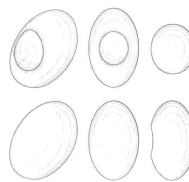
DISTINGUIR. Si bien la solicitud de registro se planteó para una gran variedad de productos, vemos como tanto en el escrito de contestación de las objeciones planteadas por el Registro como en el escrito de expresión de agravios ante este Tribunal la parte solicitante se refiere al producto a distinguir como jabón. Dicha descripción coincide con la prueba presentada, sea una muestra de un jabón de baño, según se detalla en el hecho probado b). Entonces, si lo que se solicita es la forma tridimensional de un producto, y este producto es un jabón de baño, flaco favor se haría a la transparencia del mercado otorgando el registro de una forma tridimensional para productos que no tienen que ver con jabón de baño, o que incluso por su propia naturaleza no pueden tener la forma solicitada, por ejemplo al indicar enjuague bucal o toallitas para limpieza prehumedecidas: un producto que es líquido o que es una toalla no puede por tener la



forma . Recordemos que lo que se pide es la forma del producto, no de un empaque, y al estar claramente identificado dicho producto como un jabón de baño, el posterior análisis de este Tribunal se realizará respecto de dicho producto, que además encabeza la lista propuesta en la solicitud, rechazándose desde ya la posibilidad de otorgar el registro para el resto de los productos indicados, ya que dicho otorgamiento resultaría en un anormal apoderamiento de un signo distintivo que no puede por su propia naturaleza servir para distinguirlos.



QUINTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DE LA FORMA QUE SE PRETENDE REGISTRAR COMO MARCA. Del contenido de la resolución impugnada se determina que el Registro de la Propiedad Industrial utilizó como argumentos para rechazar la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que establecen:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

(...)

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

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales que impiden el registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En este sentido, tratándose de una marca tridimensional referida a la forma del producto, ésta debe ser inusual, al respecto la doctrina ha afirmado que: *“la capacidad distintiva de la forma*



del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **“Tratado Sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).**

Tomando en consideración lo indicado por el tratadista Fernández Novoa, podríamos decir, que la forma de un producto puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio, que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos, de ahí que el autor mencionado destaque que para acceder al registro la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguirlo de entre otros similares

La forma ovoide no representa mayor novedad en el sector de los jabones de baño, al colocarse este Tribunal en la posición del consumidor promedio la percibe claramente como una forma común para éste producto. Y si bien en el dibujo de la forma tridimensional del producto según se presentó en la solicitud se observa una forma pronunciadamente cóncava en él, de la muestra que se presentó y según se puede observar en los hechos probados de la resolución se denota que en la realidad dicha forma no es tan pronunciada como en el dibujo, y que más bien es como un simple aplanamiento en uno de los lados del producto, que más bien podría incluso tener la funcionalidad de estabilizar al jabón una vez puesto sobre una superficie, lo cual no se lograría si su superficie fuera totalmente ovalada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, considera este Tribunal de consumo con el Registro que lo usual o corriente de la forma planteada para jabones de baño le resta toda aptitud distintiva, por lo que



se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:53:50 horas del 12 de noviembre de 2008, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 empresa Unilever N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:53:50 horas del 12 de noviembre de 2008, la cual se confirma. Se agota 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.28