



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0910-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “CLEAR SUAVIDAD Y BRILLO”**

**UNILEVER, N. V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 6019-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 672-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del siete de agosto de dos mil doce.***

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en concepto de apoderado especial de la compañía **UNILEVER, N. V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil once.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Peralta Volio, en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio “**CLEAR SUAVIDAD Y BRILLO**”, en donde la palabra “Clear” significa “Claro”, en Clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Jabones, preparaciones para la limpieza, productos para el cuidado del cabello,*”



*colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, gel para el cabello, humectantes para el cabello, líquidos para el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y la ducha, desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos, del seis de setiembre de dos mil once, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse de un tema de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El signo solicitado es rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial



por considerar que el mismo transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que puede causar confusión y carece de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 3, por lo que no es susceptible de registro.

Por su parte, el recurrente alega que el Registro ha realizado un análisis inadecuado, por cuanto, si bien es cierto los términos “SUAVIDAD” y “BRILLO” son de uso común, están colocados en conjunto con la marca registrada “CLEAR”, siendo que sobre dichos términos no se está reclamando exclusividad pero sí en el conjunto, ya que éste sí goza de las características necesarias para ser inscrita como marca.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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 (...) 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 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...”*

De esta manera, de acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de



la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, y cuando pueda llevar a confusión sobre la naturaleza, cualidades o modo de fabricación, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, 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.

Así las cosas, del análisis del signo propuesto se observa que el mismo se compone de tres términos, el primero de ellos “**CLEAR**” que según manifiesta el solicitante, significa “**CLARO**”, seguido de “**SUAVIDAD Y BRILLO**”, de lo que se deduce con facilidad que la marca consiste únicamente en cualidades esperadas en los productos a proteger en clase 03, que son en general, productos para la limpieza, para el cuidado del cabello, para el baño, y desodorantes de uso personal, con lo cual transgrede el inciso d) transcrito. Asimismo, la marca puede ser engañosa dado que otorga esas cualidades a su objeto de protección y por ello riñe con lo dispuesto en el inciso j) de dicho artículo 7. De la misma forma, considera este Tribunal, tampoco es distintiva, ya que al aplicar el artículo 28 de la Ley de Marcas no queda ningún elemento distintivo, porque los elementos individualmente son descriptivos y en todo caso el conjunto no genera una sinergia que le de características distintas a la suma de las partes, que son meros descriptores de características o atributos que el consumidor percibirá como cualidades que recibirá o que ofrecen los productos protegidos. Es por esta última razón que tal como afirma el Registro a quo, el signo también violenta el inciso g) relacionado.



De lo todo lo anterior, resulta claro para este Tribunal que lleva razón Registro *a quo* al denegar su registro, porque el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que pretende proteger y por ende carece de la aptitud distintiva necesaria, aparte de que puede resultar engañoso y causar confusión en el consumidor, infringiendo no solamente lo establecido en el inciso g), sino también los incisos d) y j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio** en representación de la empresa **UNILEVER, N. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio** en representación de la empresa **UNILEVER, N. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro solicitado “**CLEAR SUAVIDAD Y BRILLO**”. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

***MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***