



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0936-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo LISTERINE BLANQUEA Y FORTALECE**

**Johnson & Johnson, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3109-2011)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0682-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Johnson & Johnson, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha treinta de marzo de dos mil once, el Licenciado Baudrit Ruíz, representando a la empresa Johnson & Johnson, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo LISTERINE BLANQUEA Y FORTALECE, para distinguir en la clase 3 de la nomenclatura internacional preparaciones cosméticas no medicadas para el



blanqueamiento dental, enjuagues bucales no medicados, y en clase 5 preparaciones medicadas con fluoruro para el blanqueamiento dental, enjuagues bucales medicados.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiocho de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

**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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto contiene una enunciación de características que podrían no presentarse en los



productos, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que los calificativos son atributos propios del producto, por lo que no se engaña al consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse parcialmente lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En la construcción de signos distintivos complejos es válida la utilización de elementos que resulten ser genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro (artículos 7 **in fine** y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante, Ley de Marcas).

En el conjunto propuesto, las palabras BLANQUEA Y FORTALECE son indicativas de características que se les atribuyen al producto a proteger, mientras que LISTERINE es el elemento que añade aptitud distintiva al conjunto. Entonces, si bien hay un elemento que otorga aptitud distintiva, la indicación de características impone que éstas sean también expresadas en el listado de los productos a marcar, ya que otorgar el registro del signo para productos que no las presenten conllevaría al otorgamiento de registros que exceden o van más allá de lo que el mismo signo, gracias a su literalidad, propone y expresa respecto del producto; con lo cual se estaría otorgando una ventaja antijurídica al solicitante, toda vez, que se le debe brindar al consumidor información veraz y que le sirva como insumo a la hora de realizar la adquisición del producto. Por ello es que se considera que, del listado propuesto el trámite incoado puede continuar respecto del producto de la clase 5 “*preparaciones medicadas con fluoruro para el blanqueamiento dental*”, puesto que de todos los demás indicados por la empresa gestionante éste es el único que claramente está redactado señalando que el producto posee las características propuestas en el signo solicitado, mientras que “*preparaciones*



*cosméticas no medicadas para el blanqueamiento dental*” deja por fuera la idea de FORTALECE, y en cuanto a “*enjuagues bucales no medicados*” y “*enjuagues bucales medicados*” nada indican sobre las características contenidas en el signo solicitado.

Por lo anterior, y en aplicación de los artículos 28 y 7 párrafo final de la Ley de Marcas, es procedente que se continúe con el trámite respectivo, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiere, y en ese sentido, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil once.

**CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruíz representando a la empresa Johnson & Johnson, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente, para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo LISTERINE BLANQUEA Y FORTALECE solamente respecto del producto de la clase 5 “preparaciones medicadas con fluoruro para el blanqueamiento dental”. 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**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**