



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0469-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-4020)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

Easy-Gelwax  
TECHNOLOGY



***VOTO 0080-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del nueve de febrero del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-595, en su condición de apoderado especial de la compañía denominada RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, constituida según las leyes de Inglaterra, domiciliada en Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del quince de julio del dos mil dieciséis.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:18:37 horas del 29 de abril del 2016, el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



Easy-Gelwax  
TECHNOLOGY



, para proteger y distinguir en clase 3 internacional “Preparaciones para tocador no medicadas; preparaciones para maquillarse; mascarillas para la belleza; artículos de tocador; cremas, lociones, espumas y geles hidratantes; exfoliantes; preparaciones de limpieza de piel; preparaciones para blanquear para uso personal; cremas depilatorias, preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; inhibidores del crecimiento del vello; preparaciones, incluyendo cremas, geles y mousses, para su uso antes, durante y después del afeitado o la depilación; cremas de calentamiento para la eliminación del vello; toallitas depilatorias; toallitas impregnadas y almohadillas para cuidado de la piel”.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:47:22 horas del 27 de junio del 2016, el representante de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, modificó la lista de productos a proteger de la siguiente forma: “Preparaciones para tocador no medicadas; preparaciones para maquillarse; mascarillas para la belleza; artículos de tocador; cremas, lociones, espumas y geles hidratantes; exfoliantes; preparaciones de limpieza de piel; preparaciones para blanquear para uso personal; cremas depilatorias, preparaciones depilatorias; ceras depilatorias; inhibidores del crecimiento del vello; preparaciones, incluyendo cremas, geles y mousses, para su uso antes, durante y después del afeitado o la depilación; cremas de calentamiento para la eliminación del vello; toallitas depilatorias; toallitas impregnadas y almohadillas para cuidado de la piel, todos con contenido de “GELWAX” (Gelcera).

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del quince de julio del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

**CUARTO.** Inconforme con la citada resolución, el representante de la compañía denominada RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, mediante escrito presentado ante el Registro



de la Propiedad Industrial al ser las 9:53:44 horas del 4 de agosto del 2016, interpuso recurso de apelación, contra la resolución final antes referida.

**QUINTO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.


**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial,



determinó rechazar la inscripción de la marca  por estar formada por palabras descriptivas, lo que lo hace carecer de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que de acuerdo al principio plasmado en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, exige que el análisis de la solicitud marcaria deba hacerse “tal cual es”, lo que significa no desmembrar una razón marcaria en sus elementos que pudieran individualmente considerarse de uso común. Al estar los vocablos en un contexto único, estas palabras de uso común se diluyen; es por ello que todos los elementos unidos conforman la unidad marcaria propuesta, la cual distingue los productos, distingue el origen empresarial y no es confundible con ningún otro diseño existente ni a nivel registral ni en el mercado, ni es una característica genérica del producto que protege, ni de la calidad, ni de la cantidad, ni del destino, ni del valor.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto 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 o una indicación 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. ...”***

En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.



El signo solicitado , es mixto, consta de tres palabras y un diseño. El término en inglés EASY, que traducido al español significa FACIL, el término GELWAX que no es de fantasía, tal como lo indica el apelante en su escrito inicial, sino que es ampliamente conocido como una pomada transparente para el cabello y, tiene una función especial de dejarlo inmóvil; GELWAX representa la combinación de dos palabras GEL y CERA, y que el recurrente traduce en su escrito a folio 8 como “Gelcera”. Por último TECHNOLOGY que significa TECNOLOGÍA. Aplicando el inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, el signo no cumple para ser protegido registralmente, pues es descriptivo en relación a los productos que pretende proteger en clase 3. El consumidor al realizar el acto de consumo, de inmediato lo asociará directamente con productos para




la piel. Nótese que cada término que compone la marca propuesta, sin necesidad de desmembrarla, tiene un significado propio, por ello, no se trata de un vocablo de fantasía como inequívocamente trata de hacer creer el solicitante, y aunque se analice el signo pedido en su conjunto, es lo que el consumidor de inmediato pensará, que se refiere a productos que prestan una “TECNOLOGIA FACIL DE GEL EN CERA” para productos de la piel, siendo que, aunque, al estar las palabras en un contexto único, describen los productos que pretenden proteger como una tecnología de uso fácil.

Los términos transmiten una idea muy clara, que los productos que se pretenden proteger y distinguir ostentan cualidades y características adicionales. Por lo usual de los términos son palabras descriptivas, de tipo genéricas, adjetivos calificativos, cualidades esperables del producto sobre los cuales no es dable su exclusividad, ya que la idea de tecnología y fácil, indica la finalidad que se busca en el producto, que están cubiertos por la Tecnología Easy- Gelwax, un gel de cera de fácil aplicación. Recordemos que en el derecho marcario se parte de un consumidor informado, que analiza previo a su compra los productos o servicios que adquiere, con la marca propuesta y que sabe lo que está comprando.

La marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el mercado los productos que comercializa. Por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto, no describirlos y mucho menos apropiarse de un signo ya inscrito o engañar al consumidor, ofreciendo una denominación que de modo alguno representa el producto que ofrece.

Una marca es descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. Al no ser distintivos en sí mismos, los términos descriptivos



no pueden ser protegidos como marcas, y aunque  como marca mixta, posee un elemento figurativo que podría otorgarle una diferenciación o individualización en el mercado, esto no es así. La imagen no llega a ser tan característica o determinante, sobre la fuerza expresiva de las palabras que la conforman.



De esta manera se denota, que el signo cuyo registro se solicita, no posee la aptitud suficiente para individualizar los artículos en el mercado, confundiendo con lo que va a identificar; que son productos para limpieza del cuerpo y la piel.

Respecto al artículo 7 inciso g), vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falta de originalidad, novedad y especialidad, 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).

Esa ***Distintividad*** es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

El apelante en sus agravios refiere el principio ***“tal cual es”***, cláusula que se ubica en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 6 quinquies sobre la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, la misma indica:

***“A.***

***1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.***

***2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio,***



*y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.*

**B.**

*Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:*

*i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*

*ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;*

*iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.*

*En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.*

**C.**

*1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.*

*2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.*

**D.**

*Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.*

**E.**

*Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.*

**F.**





***Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.”***

Dicho agravio se rechaza, porque el solicitante no presenta registro inscrito de la marca solicitada en otro país. Pero, aunque lo presente, debe tener en cuenta el solicitante, que se puede denegar una solicitud que se presente alegando el artículo 6 quinquies, cuanto esa marca se contrapone con un derecho de tercero, así como la falta de distintividad en la marca, cuestión suficiente para denegar su inscripción.

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, definitivamente, bien hizo el Registro de no aceptar el registro de la marca por las razones expuestas, siendo entonces que este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía denominada RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, en contra de la resolución dictada a las trece horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del quince de julio del dos mil dieciséis.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, como apoderado especial de la compañía RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, en contra de la resolución dictada





por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del quince de julio del dos mil dieciséis, la cual, en este acto *se confirma*, para que se



deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio .

Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**