

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0016-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (DETOX CAPILAR) (3)

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-9177)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0402-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del diez de agosto del dos mil diecisiete

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de **ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:18:21 horas del 21 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:24:02 horas del 20 de setiembre del 2016, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderado especial de **ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio DETOX CAPILAR en Clase 3 Internacional, para proteger y distinguir *“Jabones, perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; 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, aerosoles/lacas para el cabello, polvos para el cabello, apósitos para el cabello, lacas para el cabello, mousse/espumas para el cabello, esmaltes para el cabello, geles para el cabello, hidratantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de conservación para el cabello, tratamientos desecantes para el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o ducha; productos de tocador no medicados; preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos ”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:18:21 horas del 21 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 11:06:12 horas del 1 de diciembre del 2016, la licenciada Maríanella Arias Chacón en la representación dicha, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma que se resuelve este caso no se consideran hechos de esta naturaleza

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró inadmisibile el signo solicitado por razones intrínsecas de conformidad con el artículo incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que es engañoso para productos como *Jabones, perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; preparaciones para el baño y/o ducha; productos de tocador no medicados; preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos*, pero además carente de aptitud distintiva para los productos solicitados en la clase 3 internacional.

Por su parte, la representante de **ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.**, inconforme con la citada resolución, mediante escrito de apelación indica que resulta contradictorio el rechazo del signo distintivo, que el mismo Registro autorizó para la inscripción de signos como BSafe (diseño), Therapy y Frutyfresco; considerando que no existe fundamento legal que justifique el rechazo del signo por falta de distintividad; por ultimo indica que el Registro se confunde diciendo que su marca atribuye características, cuando en realidad su signo es evocativo. Otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las 08:45 horas del 23 de mayo del 2017, no expuso agravios.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual define la marca como:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. ...”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, 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: ...

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

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.”

De la normativa transcrita, se infiere que 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. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en otras diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya

que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...”. [Voto 198 -2011]

Animismo, en el Voto 1054-2011 este Tribunal afirmo:

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.) ... La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”.

Ahora bien, coincide este Tribunal con el Registro al considerar que la marca de fábrica y comercio **DETOX CAPILAR** no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues partiendo de la definición de las palabras que conforman la marca solicitada tenemos que según la Real Academia Española **“capilar.**

Del lat. capillāris, de capillus 'cabello'.1. adj. Perteneciente o relativo al cabello”

(<http://dle.rae.es/?id=7JNSAOF>); y el término en inglés **DETOX** que traducido al idioma español significa “desintoxicación”, palabras de uso común y que el mismo solicitante traduce en un todo como **“Desintoxicación Capilar”**, resulta engañosa para los productos que busca proteger y distinguir, sean: *Jabones, perfumería, aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes; preparaciones para el baño y/o ducha; productos de tocador no medicados; preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos.*

Por otra parte, la marca solicitada no tiene ninguna distintividad, pues las palabras **DETOX CAPILAR** no le otorgan al signo particularidades propias para poder ser diferenciable para el consumidor, de otros productos de similar o igual naturaleza existentes en el mercado

Esa actitud *distintiva* necesaria al signo para poder coexistir registralmente, ya manifestado en el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 donde estipula que la falta de *distintividad* de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] 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: [...]2. 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; [...]

El elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

Por último, y en cuenta a lo manifestado por el recurrente, sobre la autorización por parte del

Registro de los signos BSafe (diseño), Therapy y Frutyfresco; donde según su apreciación no existe fundamento legal que justifique el rechazo del signo por falta de distintividad; el hecho que el Registro haya admitido marcas similares entre sí, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la registrabilidad, y en el caso que nos ocupa, mucho menos las marcas indicadas pues no tienen relación con la solicitud, además, esto no implica que se deba conceder protección de una marca por ser semejante a otra, ya que cada signo debe ser calificado de acuerdo a los autos que consten en el expediente respectivo, fundamentado en el principio de independencia y legalidad

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:18:21 horas del 21 de noviembre del 2016, la que en este acto *se confirma*, denegándose el registro de la marca de fábrica y comercio **DETOX CAPILAR** en Clase 3 Internacional.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 licenciada Maríanella Arias Chacón, representante de **ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:18:21 horas del 21 de noviembre del 2016, la que en este acto se *confirma*. En

razón de ello, se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DETOX CAPILAR** en Clase 3 Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación

TNR. 00.4206