



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0087-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “PRO SALON”**

**CIRIACO MORENO Y COMPAÑÍA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7208-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 1049-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Gerardo Moreno Benavides**, mayor, casado, industrial, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 1-453-834, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la empresa solicitante **CIRIACO MORENO Y COMPAÑÍA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de enero de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de agosto de dos mil diez, el señor **Gerardo Moreno Benavides**, de calidades y en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“PRO SALON”**, en **Clase 03** la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“productos cosméticos y perfumería en general, fragancias, aguas de tocador y de colonia, perfumes de hombre y de mujer, lociones, bálsamos y gels para después de afeitarse, cosméticos en general, lociones para el cuerpo, pies, brazos, piernas, manos y cara tales como*



*hidratantes, humectantes, jabones de tocador, aceites esenciales, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, talcos, esmaltes y barnices para uñas, champúes y acondicionadores para el cabello, sprays, mousses, lociones y bálsamos para el peinado y caída del cabello, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y jabones .”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la solicitud de inscripción de la marca relacionada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de enero de dos mil once, el señor Moreno Benavides, en la representación indicada, apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 la Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado, por considerarlo carente de distintividad, ya que está compuesto por términos genéricos y de uso común, que son inapropiables por un particular, dado lo cual no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, al violentar lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante manifiesta que la resolución recurrida es omisa en cuanto a la confusión que indica puede inducir la marca solicitada. Que en el Registro existen una serie de marcas que contienen el nombre “salón” pero nunca ha existido confusión. Sostiene el apelante que el registrador confunde el objeto de protección del signo propuesto, ya que se afirma en la resolución que el público percibe el término “salón” como establecimiento comercial en el que se ofrece algún tipo de servicio y que con ello se produce un engaño que perjudica al consumidor respecto de lo que se pretende comercializar. En este sentido, el recurrente indica que lo protegido son productos de cosmetología, de uso personal, que nada tienen que ver con salones o establecimientos, por lo que su nombre no puede inducir a confusión ya que el significado que interpreta el Registro se refiere a sacarle ventaja a un salón y no a un producto de cosmética. Afirma que la palabra “PRO” no tiene traducción ni significado, sino simplemente da la idea de provecho, pero en forma ambigua, de tal forma que no puede resultar calificativa ni descriptiva de cualidades. Que la marca propuesta, en modo alguno califica los productos y que no hace ninguna alusión a éstos, y por ello no les otorga ninguna ventaja funcional o técnica.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el signo propuesto “*PRO SALON*”, en correspondencia con los productos para los cuales se solicita su registro, deviene en una marca débil por su grado de evocatividad, pues los productos de cosmetología están directamente relacionados o son utilizados en salones, que de dicha relación resulta claro se



refiere a salones de belleza.

Según la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dentro de los significados de los vocablos que componen el signo propuesto, “**SALON**”, que relacionado con belleza, se define como “*Establecimiento donde se presta a los clientes servicios diversos de peluquería, depilación, manicura, cosmética, etc.*” Asimismo, la preposición “**PRO**” significa “*a favor de*”, de lo cual, la combinación de ambos términos debe ser interpretada como “a favor de los salones” y, dado que la lista de productos a proteger son “*productos cosméticos en general y preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y jabones*” no sería de cualquier “salón”, sino específicamente “*a favor de los salones de belleza*”.

Si bien, los signos evocativos pueden ser registrados, en el caso concreto no puede concederse el registro que se solicita, toda vez que el signo no contiene ningún elemento adicional que le confiera distintividad, que permita la individualización de los productos que se enumeran. Al respecto, doctrinariamente se señala que “*Existen determinados signos en el mercado que pueden ser singularmente atractivos para los competidores y cuyo libre uso sería incompatible con el registro como marca. (...) La jurisprudencia alemana maneja el principio de preservación de los signos para el libre uso, (...) es decir, la necesidad de preservar el libre uso de aquellos signos sugestivos cuyo monopolio o derecho de exclusiva supondría un obstáculo a la competencia*”. (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 221**).

En consecuencia, el significado del vocablo “**PRO SALON**”, no permitirá que, cuando el público tenga que elegir, distinga entre los productos de que se trata el signo y los que tengan otro origen comercial, es decir, no cumplirá con los fines de un registro marcario. Por ello, el signo que se solicita carece de carácter distintivo en relación con los productos señalados, pues se trata de términos de uso común, que deben dejarse a la libre para su uso



por parte de la competencia, cayendo así en la prohibición del **inciso g)** del artículo 7º de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de “a favor de los salones de belleza”, y dado que se va a aplicar, en general, a productos cosméticos, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las aptitudes de ese producto al considerar que los mismos son utilizados en salones de belleza en donde se brinda un servicio superior por usar cosméticos que ostentan características especiales, más allá de las que normalmente tienen, según su naturaleza y finalidad, con lo cual se infringe también el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que en ellas los consumidores generalmente confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca como del consumidor. De ahí que, con fundamento en lo señalado, no es factible registrar “**PRO SALON**” como marca para distinguir productos de cosmetología por transgredir el **inciso d)** del mismo artículo 7 de la Ley de Marcas, sea porque puede servir para calificar las características de los productos que pretende proteger.

Dicho lo anterior, concluye este Tribunal Registral, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Gerardo Moreno Benavides** en representación de **CIRIACO MORENO Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA** y confirmar la resolución que rechazó el registro del signo “**PRO SALON**”.

### **TERCERO. 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, 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***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Gerardo Moreno Benavides**, en representación de la empresa **Ciriaco Moreno y Compañía , Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de enero de dos mil once, la cual se confirma. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Enrique Alvarado Valverde*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES**

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

**Marca descriptiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**