



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0731-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HENNA PLUS”

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP BEHEER

B. V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 0794-2008)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1364-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de **Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos y cinco segundos del diez de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de enero de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.**, solicita la inscripción, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, de la



marca de fábrica y comercio **“HENNA PLUS(Diseño)”**, para proteger y distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos para el cuidado de la piel (no medicados), productos para el cuidado del cabello.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cuatro minutos y cinco segundos del diez de marzo de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada está constituida por términos genéricos, que son de uso común y por lo tanto sin posibilidad de apropiación por un particular, que además son descriptivos, en lo relacionado con productos para el cuidado del cabello, siendo en consecuencia carentes de aptitud distintiva



y de creatividad. Que con estos términos se transmite una idea muy clara del producto, pues la “HENNA” es conocida en la usanza comercial de Costa Rica en relación con productos para el cabello como tintes y colorantes naturales, siendo además que “PLUS” es un sustantivo calificativo que puede crear en la mente del consumidor la idea de que contiene una concentración extra del producto, con lo que contraviene los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Que la prueba aportada, empaques del producto y folletos, no demuestra la afirmación del solicitante de que los productos HENNA PLUS ya se comercializan y se comercializarán en nuestro país y que el hecho de que una marca ya exista en el mercado, por sí misma, no le da derecho de obtener un registro en Costa Rica si contraviene los numerales 7 u 8 de nuestra legislación marcaría. En razón de esas consideraciones se rechaza la inscripción de la solicitud respecto de los “productos para el cuidado del cabello” y se admite para “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos para el cuidado de la piel (no medicados)”.

Inconforme el recurrente, alega que la marca solicitada es inscribible por ser una marca de fantasía, que se ha aportado documentación que demuestra que la marca “HENNA PLUS” se encuentra inscrita en muchos países alrededor del mundo sin que se haya objetado su registro por los motivos que argumenta ese Registro de Marcas, siendo además que sobre esa prueba no hubo pronunciamiento en la resolución apelada. Agrega que la marca es muy conocida en Costa Rica dado lo cual los consumidores no podrían asociarla con una denominación que, según la Real Academia de la Lengua Española, no existe en el idioma español. Si bien, la HENNA es un arbusto, éste no es conocido ni puede obtenerse en forma masiva por el público consumidor por esto “...es menor la posibilidad de relacionar lo que no se conoce, con la marca que se desea registrar.”

La marca “HENNA PLUS” puede tener en algún ámbito un contenido conceptual, pero no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y por ello resulta novedosa y distintiva pues no califica ni evoca estos productos, por el contrario, se presenta de manera única y llamativa al proteger productos en clase 03. En razón de lo anterior, solicita a este



Tribunal, sea revocada la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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...”



De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y 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**, 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).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

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.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



En este mismo sentido, el inciso j) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece como otra razón intrínseca que impide el registro de una signo marcario cuando resulte **engañoso**:

*“j) Pueda **causar engaño** o confusión sobre la procedencia geográfica, la **naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.**” (suplida la negrita)*

Para el caso concreto, en su escrito inicial el solicitante manifiesta que *“...la traducción de los términos incluidos en esta marca con traducción al idioma español es: “**HENNA**”: ALBEÑA, ALCANA. “**PLUS**”: MAS, ADEMÁS DE, CON, CON LA AÑADIDURA DE, POSITIVO, Y MAS, CON ALGO DE SOBRA, MAS OTRAS COSAS.”*

Consultado en la Enciclopedia Libre Wikipedia, sobre el término HENNA se dice: *“...La **alheña** o **arjeña** ¹ (del ár. hisp. *alhínna*, y éste del árabe *al-ḥinnā'*) o **henna** o **jena** es un tinte natural de color rojizo que se emplea para el pelo y que además se usa en una técnica de coloración de la piel llamada **mehandi**. Se hace con la hoja seca y el pecíolo de *Lawsonia alba Lam. (Lawsonia inermis L.)*. Este tinte es de uso común en India, Pakistán, Irán, Yemen, Oriente Medio y África del norte. (...) En Occidente se viene empleando, aunque no de manera extendida, desde los 70. (...)*

*En español, el término **henna** (pronunciado jena y también escrito así) proviene del inglés, y aún no ha sido incluido por la Real Academia en su diccionario,² aunque se usa como barbarismo...”*

Asimismo, consultada la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española en la página electrónica de la Real Academia de la Lengua Española, en un Avance de la vigésima tercera edición, este término remite a la palabra alheña:

*“... **alheña**. (Del ár. hisp. *alhínna*, y este del ár. clás. *ḥinnā'*).*



1. f. Arbusto de la familia de las Oleáceas, de unos dos metros de altura, ramoso, con hojas casi persistentes, opuestas, aovadas, lisas y lustrosas; flores pequeñas, blancas y olorosas, en racimos terminales, y por frutos bayas negras, redondas y del tamaño de un guisante...”

Por otra parte, en la página “www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?”, que fuera consultada por el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra el artículo: “**El Henna: coloración natural para tu cabello**” en el que se afirma: “*El henna es un arbusto de cuyas hojas se extrae un tinte natural que no decolora el pelo, proporcionándonos una bonita coloración sin estropearlo.*”

Dicho lo anterior, es claro entonces que la HENNA es un arbusto del cual se obtiene un tinte para el cabello, lo cual no precisamente está relacionado con el producto a proteger, respecto de “*productos para el cuidado del cabello*”, pues su uso en este caso no es para el *cuidado* sino simplemente un *tinte natural* que no decolora ni estropea el cabello. No obstante, resulta engañoso, en el sentido de que el consumidor puede asumir que todos los productos protegidos contienen HENNA, es decir, tanto “*los productos para el cuidado del cabello*” como “*los jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y productos para el cuidado de la piel (no medicados)*”, siendo que ello no necesariamente obedece a la realidad.

Es claro también, que no se le llama HENNA a “los productos para el cuidado del cabello”, sino que de la “*henna*” o “*alheña*” como lo refiere la Enciclopedia Wikipedia, o “*albeña*” como lo indica el solicitante, se obtiene un tinte que se utiliza, entre otros usos, para teñir el cabello, lo cual resulta en ese caso evocativo respecto del producto a proteger, lo cual haría del signo una marca inscribible, salvo por el problema de resultar engañoso, antes dicho

Dadas las anteriores consideraciones, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en



relación con que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para la protección de “*productos para el cuidado del cabello*”, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo y descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos, tanto por el uso del término “*henna*”, como por el término “*plus*” asociado, en vista de que éste no le imprime una carga distintiva suficiente por ser de uso común, para denotar que algo es: “...*MAS, ADEMAS DE, CON, CON LA AÑADIDURA DE, POSITIVO, Y MAS, CON ALGO DE SOBRA, MAS OTRAS COSAS...*” tal y como lo afirmó el solicitante, esto implica que el signo marcario solicitado no es en realidad un término de fantasía como afirma el apelante en sus agravios, pues él mismo indicó lo contrario en el escrito inicial de la solicitud de registro.

Por otra parte, al contrario de lo resuelto por el Registro, debe este Tribunal de Alzada, revocar la resolución impugnada en lo relativo a la aceptación, por parte del a quo, del registro del signo marcario solicitado para proteger los demás productos, pues según se ha indicado, respecto de éstos resulta engañoso, lo que riñe con lo establecido en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, lo procedente es: **I.-** Declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Generalísimo de **Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos con cinco segundos del diez de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma únicamente en cuanto deniega el registro solicitado respecto de la protección de “*productos para el cuidado del cabello*”. **II.-** Revocar la resolución venida en Alzada en cuanto admite la inscripción de la marca para los restantes productos que se pretende proteger, por lo que se deniega totalmente su registro.



QUINTO. 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, 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 presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Generalísimo de **Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos con cinco segundos del diez de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma únicamente en cuanto deniega el registro solicitado respecto de la protección de “productos para el cuidado del cabello” y se revoca en cuanto admite la inscripción de la marca para los restantes productos a proteger, por lo que se deniega totalmente el registro de la marca “**HENNA PLUS (Diseño)**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55