



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0366-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “SILVER SHAVE”

BEIERSDORF AG , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4116-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1382-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **BEIERSDORF AG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de mayo de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **BEIERSDORF AG** solicitó la inscripción de la marca de comercio **SILVER SHAVE**, para distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional:”Jabones; preparaciones cosméticas y dermatológicas para el cuidado y la belleza del cuerpo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece



horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez, resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de setiembre de dos mil diez, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, interpuso recurso de apelación 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, 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **BEIERSDORF AG**, por haber considerado “(...) a) *El signo SILVER SHAVE, el cual es de tipo denominativo, que si bien es cierto el diseño contiene términos en idioma inglés, los cuales se traducen como “plata afeitar” (traducción aportado por el solicitante), luego de ver la anterior traducción esta le da una idea del tipo de productos de que se trata, los cuales son: “jabones, preparaciones cosméticas y dermatológicas para el cuidado de la belleza de cuerpo”* b) *El distintivo marcario solicitado lleva la palabra “SHAVE” dicha palabra le indica al consumidor que la marca solicitada está*



dirigida a productos para afeitar, lo cual no es correcto ya que la misma protege “jabones, preparaciones cosméticas y dermatológicas para el cuidado de la belleza de cuerpo” por lo que se estaría atribuyendo una falsa expectativa sobre los productos que no se ajustan a la naturaleza de los mismos”

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la compañía **BEIERSDORF AG** argumentó que su representada es una importante compañía alemana, la cual se dedica a la manufactura, comercialización y distribución de productos cosméticos y para el cuidado de la belleza y que por más de 125 años su representada ha desarrollado soluciones cosméticas efectivas para los consumidores, y que el Registro de la Propiedad Industrial no realizó un adecuado análisis en el exámen de la solicitud, ya que hizo un exámen subjetivo a la ligera para llegar a la conclusión de que la misma no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral y que la marca SILVER SHAVE es una deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo, novedoso y original que la convierte en una denominación de fantasía, la cual en ningún momento califica o describe característica alguna de los productos.

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:*

(...)

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 ...” (Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con el inciso j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. 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.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **inciso j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto **SILVER SHAVE** para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional:” Jabones; preparaciones cosméticas y dermatológicas para el cuidado y la belleza del cuerpo”, nótese que el signo marcario solicitado lleva la palabra “SHAVE” siendo que dicha palabra le indica al consumidor que el signo está dirigido a productos para afeitarse lo cual no es correcto toda vez que la solicitud es para proteger en clase 03 los productos ahí indicados. Asimismo el signo solicitado analizado en su integridad carece de la distintividad requerida, al estar conformada por términos que traducidos al idioma español se traducen como “plata afeitarse”, y que son términos conocidos por la población, generando además confusión al público consumidor sobre la naturaleza de los servicios a proteger en clase 03 internacional, incurriendo en la prohibición señalada en el artículo 7 inciso j) señalado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **BEIERSDORF AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la compañía **BEIERSDIRF AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez, la que en este acto 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 .- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora