



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2011-0488 TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HAIR WONDER BY NATURE”  
DISEÑO.**

**STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP BEHEER  
B.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-10400)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 141-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las diez horas con  
veinte minutos del catorce de febrero de dos mil doce.**

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP BEHEER B.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino de Los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dos minutos y cuarenta y un segundo del diecinueve de mayo de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 8 de Noviembre de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su concepto de Gestor Oficioso, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“HAIR WONDER BY NATURE” DISEÑO.**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, 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.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con dos minutos y cuarenta y un segundo del diecinueve de mayo de dos mil once, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO.** *En cuanto a los hechos probados y no probados* No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO:** *Sobre la improcedencia de la marca solicitada.* El apelante basa su disconformidad con la resolución apelada, en que la oficina de marcas comete un error al mezclar los conceptos de “términos genéricos” y “términos de uso común” como si se tratara de sinónimos, siendo este el motivo para rechazar las marcas, para lo cual cita a varios autores para apoyar su tesis y hace ver que lo que desea proteger con su marca son jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos para el cuidado de la piel (no medicados), productos para el cuidado del cabello; e indica que ese sentido que la marca es novedosa por cuanto no ha sido presentada al público consumidor para productos propios de la clase 03, y el hecho de utilizar la combinación de los términos “HAIR WONDER BY NATURE”, constituye una marca de fantasía, lo que también el Registro de



Marcas tiene una gran confusión. Agrega además que la marca solicitada posee originalidad y novedad que también se aplican en el campo de las marcas, siendo el signo “HAIR WONDER BY NATURE” perfectamente inscribible dado que la misma no es descriptiva.

Las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario, en general, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (sea, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad, etc.) o bien sobre su origen geográfico y empresarial. De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado 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, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, 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.

Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que el distintivo solicitado se encuentra carente de distintividad alguna, pudiendo inducir a engaño conforme lo establece el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Si se observa el signo pedido se compone de términos “**HAIR WONDER BY NATURE**”, que traducidos al español significa “**CABELLO MARAVILLOSO POR NATURALEZA**”, tal y como lo indicó el **a quo**, dichos términos son inapropiables marcariamente, pues se trata de palabras de uso común, utilizables dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio en su utilización y que constituye un término inapropiable por solamente un empresario y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El petente debe tener claro que al solicitar una marca esta no debe contener palabras que sean de uso común entre la gente y por ende inapropiable, si uno de los términos hubiese estado **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo, la marca solicitada es objeto de inscripción, pero lamentablemente ninguno de los términos lo es, o sea intrínsecamente el signo propuesto no tiene la suficiente distintividad para formar una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos o servicios para los que fue inscrita, respecto de entre otros existentes en el mercado, como bien lo indica el **a quo** “ *... nótese que este signo está constituido por términos genéricos de uso común, con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe de ostentar una marca*”. Agregado a esto, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*Pueda **causar engaño** o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las **calidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*”, causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta en razón de que los vocablos que conforman la marca pretendida, claramente lleva a pensar al consumidor medio la idea de que el producto que se va adquirir es para dejar el cabello admirable con intervención de productos naturales y se ratifica la idea al observarse la figura de una “hoja verde” dentro del diseño, lo cual fortalece las apreciaciones hechas por el Registro y este Tribunal, con respecto a que puede llevar a engaño al consumidor al pensar que son productos derivados



de la naturaleza y además que todos los productos protegidos son exclusivamente para el cabello, lo que no coincide con otros productos que se encuentran dentro de la lista , resultando también engañoso respecto de estos. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“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. 85).

Coincide también este Tribunal que el signo distintivo es calificativo de las cualidades que supuestamente tiene el producto, por lo que informa al consumidor de un atributo que tiene la marca que puede resultar engañoso, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad industrial al indicar *“...sin distintividad y engañosa ya que el consumidor promedio puede pensar que el producto que se va a adquirir es para dejar el cabello maravilloso (extraordinario, asombroso, excelente)circunstancia que puede ser cierta o no, por lo que el signo solicitado se encasilla en las causales de irregistrabilidad del artículo 7 de la Ley de Marcas”*, de ahí, que conforme al artículo 7 incisos j), se impide el registro de un signo que pueda causar engaño o confusión.

Bajo este contexto, el signo en cuestión debe ser rehusado, porque está formado por vocablos que por el uso y significado que tienen, se constituyen inapropiables en forma exclusiva.

Debe tener presente el recurrente que el signo solicitado **“HAIR WONDER BY NATURE” DISEÑO**, refiere a una marca mixta, por estar compuesta de texto y un diseño, , con lo cual pero que no le otorga suficiente distintividad que la pueda hacer registrable.

Bajo el análisis expuesto y al contrario de los alegatos expuestos por el apelante, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP BEHEER B.V.**, de la falta de capacidad distintiva a la que



alude los incisos g) y j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presenta tales falencias.

**TERCERO: Sobre el 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de apoderado especial de la empresa **STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP BEHEER B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dos minutos y cuarenta y un segundo del diecinueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.