



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0088-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “INTENSIVE THERAPY” (3)

NIOXIN RESEARCH LABORATORIES INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1584-07)

VOTO N° 166 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del once de Agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, edificio Los Balcones, 4to piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos – trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes del Estado de Georgia, y domiciliada en 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122-1565, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de Febrero del 2007, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades y condición dicha,



solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INTENSIVE THERAPY**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones para el cuidado del cabello.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 citada resolución, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 9 de Diciembre del 2010, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 16 horas y 26 minutos del 19 de noviembre de 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca :**INTENSIVE THERAPY**, en clase 03, EXP.NO.2007-0011584.*” (Ver folio 23), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 29) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que la marca propuesta resulta irregistrable por transgredir los incisos d) y g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por contener palabras descriptivas y no tener suficiente aptitud distintiva la marca “**INTENSIVE THERAPY**”, a nombre de la compañía **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES INC.**, por cuanto como bien lo indica el a quo “ (...) *se considera que el signo propuesto contiene palabras descriptivas relacionadas con los productos que se desean proteger en la clase 03 internacional.*”, lo cual comparte este Tribunal ya que el signo solicitado describe al consumidor los productos protegidos, dando la idea de características del producto, por lo que le es aplicable el **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas que,



pretende evitar que se registren signos que puedan,

“...calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata ...” (Lo resaltado no es del original)

Además tal y como lo considera el a quo en la resolución apelada, el signo no tiene **aptitud distintiva respecto del producto**, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo que es compartido por este Tribunal ya que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**,



en su condición dicha, en contra de la resolución de las dieciséis horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del diecinueve de Noviembre del dos mil nueve, la que en este acto 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz, Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55