



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0385-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “DEEPSHINE”

CONAIR CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-049)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 167-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, mayor, abogada, domiciliada en San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil treinta y cinco- quinientos cincuenta y siete, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CONAIR CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, con veintidós minutos y cincuenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Noviembre de 2011, la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**DEEPSHINE**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Blanqueador de cabello, tintes y colorantes para el cabello, preparaciones para el cuidado del cabello, acondicionadores para el cabello, champús para el cabello, geles*”



estilizadoras para el cabello, preparaciones para estilizar el cabello, aerosoles (sprays) para el estilizado del cabello, lociones para el estilizado del cabello; Espumas (mouse) para el estilizado del cabello”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintidós y cincuenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil once, 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 lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Abril de 2011, la Licenciada **Alpízar Chacón**, en representación de la empresa citada, apeló la resolución referida, y posteriormente expresó agravios.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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 RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada “**DEEPSHINE**” resulta capaz de atribuir cualidades o características y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 3, siendo inadmisibles por razones intrínsecas, en razón que contraviene el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual no es posible el



registro del signo aludido.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente van dirigidos a señalar que no se está infringiendo ninguno de los artículos de la Ley de Marcas, encontrándonos ante una marca compuesta, formada por elementos fonéticos y gráficos, la que será percibida en conjunto por los consumidores y debiendo ser analizada de esta manera tal y como lo indica la doctrina. La marca pretendida es una marca evocativa por dar una idea o sugerir la naturaleza del producto, por lo que es registrable. Indica además que si el consumidor promedio no maneja el inglés no hay forma que la marca le indique alguna propiedad del producto que va adquirir, no estando entonces ante una marca descriptiva, y tal es así que la marca cuenta con certificado de registro en Estados Unidos de América, país en el cual el idioma oficial es el inglés. También cita resoluciones que según indica son similares y en las cuales se ordenó la inscripción de las marcas pretendidas.

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 2 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.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa entrar a conocer:



*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

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...”

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.

De acuerdo con los incisos 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, cuando le falte distintividad y cuando puede ser engañoso, supuestos que se presentan con la marca solicitada “**DEEPSHINE**”, que se traduce como “*brillo profundo*” o “*brillo intenso*”, conforme se verá.

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 (...).”

Como antecedente de este Tribunal, en el Voto N° 441-2008, se dijo lo siguiente:

“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA



IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

<i>PRODUCTOS</i>
<i><u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u></i>

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que



el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes....”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que sí prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto esté conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, el signo solicitado “DEEPSHINE”, describe una característica deseable en los productos propuestos, sea la de dar un brillo profundo, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, de allí que no puede ser aceptado.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES. El criterio que este Tribunal ha sostenido en cuanto a este tema, es que dicha distintividad resulta ser, entonces una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente la normativa precisa esa característica como función primordial para que un signo se pueda registrar, para que permita diferenciar claramente el producto a que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Bajo tal línea de pensamiento, el artículo 2 de la Ley de Marcas señalado, en concordancia con el numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, prevén la distintividad como la característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.



QUINTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO. Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“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. 86.).

La marca solicitada **“DEEPSHINE”**, siendo su traducción como ya se dijo *“brillo profundo”* o *“brillo intenso”*, resulta ser engañosa, toda vez que está publicitando al público consumidor una cualidad también del producto que puede no tenerla, al ser los productos relacionados con el blanqueo de cabellos, tintes, acondicionamientos, espumas para el cabello, etc., teniendo el consumidor la imagen de que el producto le puede otorgar un brillo extraordinario al cabello, y siendo el brillo una característica deseada en el cabello, por lo que puede resultar engañosa, al despertar en los consumidores evocaciones falaces. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene también su sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d), g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**DEEPSHINE**”, cuya traducción es “**brillo profundo**”, pudiendo llevar a engaño y de no darse estaríamos ante un signo descriptivo, falto de distintividad y engañoso, por lo que los argumentos de la sociedad solicitante y apelante no son de recibo.

SEXTO. Por otra parte, y a pesar del hecho que la representación de la sociedad apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar este Tribunal para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que esta Instancia se sienta comprometido a inscribir el signo pretendido, porque se trata de diferentes valoraciones en distintos momentos, por todo lo anterior, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución apelada.

SETIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CONAIR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, cincuenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil once,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

que en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55