



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0602-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HAIR RECOVERY”.**

**WESTERLO S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2506-2011).**


**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 212 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la sociedad **WESTERLO S.A.**, constituida bajo las leyes de la República de Uruguay, domiciliada en Juncal 1327, Piso 22, Montevideo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos cuarenta y cuatro segundos del veintidós de marzo de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil once, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de **WESTERLO S.A**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios médicos y de cirugía”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cincuenta y dos minutos cuarenta y cuatro segundos del veintidós de marzo de dos mil once, dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada(...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio de dos mil once, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de **WESTERLO S.A**, presenta recurso de apelación.

**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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** 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 haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, 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, 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 la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **WESTERLO S.A**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento apelación en contra de la resolución de las 14:13:12 horas del 10 de junio del 2011. Ante el Tribunal se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente*”.

Y, finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 17) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer 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 compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en el cual rechazó la solicitud del signo “hair Recovery,” por haber considerado que puede ser traducido como “reparación del cabello”, que es una combinación de términos que hacen referencia expresa a los servicios a proteger, como los servicios médicos y de cirugía para la reconstrucción de los folículos pilosos, señalando además que el signo también es engañoso y que puede causar confusión al consumidor con respecto a los servicios que se desean proteger que no se relacionan con la recuperación capilar.

**CUARTO. 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:*  
(...)



*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”*

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el

signo solicitado  al ser traducido al español como “pelo y recuperación”, en relación a los servicios de la clase 44 resulta engañoso, pues dentro de la lista se encuentran comprendidos los correspondientes a médicos y de cirugía, que no tienen ninguna relación con el término reparación del cabello, que es lo que aprecia el consumidor, y esto precisamente es lo que puede causar confusión porque el vocablo es inequívoco para determinado producto, por lo que considera además este Tribunal que en el presente caso se debe agregar como otra causa de irregistrabilidad del signo solicitado el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a la distintividad el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado son conocidos por la población, y que se relacionan directamente con los servicios solicitados.

Por su parte 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.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, agregándose además la causal contenida en el inciso j) del citado artículo, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 44 de la nomenclatura internacional: “pelo y recuperación”, toda vez que en el presente caso el signo marcario resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger siendo inadmisibles por razones intrínsecas,

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la sociedad **WESTERLO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos doce segundos del diez de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de **WESTERLO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos doce segundos del diez de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Iilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**