



Expediente N° 2005-0033-TRA-PI-84-07

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “COLOUR PERFECTION”, The Procter & Gamble Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4196-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 266 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del primero de agosto de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada y notaria, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Ohio, domiciliada en One Procter and Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202-3315, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, un minuto, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COLOUR PERFECTION**” en clase 3 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger productos para el maquillaje.

SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las once horas, un minuto, veinticuatro



segundos, del ocho de agosto de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca mencionada, con fundamento en el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo marcario solicitado contiene elementos que relacionados con los productos que desea proteger en clase 3 internacional, carecen de distintividad; ya que atribuye cualidades y características a los productos a distinguir, y en virtud de no poseer tales cualidades, podría inducir a error o engaño a los consumidores, por lo que no resulta posible su inscripción.

TERCERO: Que contra la citada resolución, la empresa apelante, en fecha trece de diciembre de dos mil seis, presenta *Recurso de Revocatoria con Apelación*, contra la resolución referida anteriormente. Siendo que el Recurso de Revocatoria se declara sin lugar, y el recurso de apelación es admitido, por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cincuenta y dos minutos, doce segundos del nueve de abril de dos mil siete.

CUARTO: Que por resolución dictada por este Tribunal a las nueve horas del siete de junio de dos mil siete, se procedió a dar audiencia a la recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la jueza Priscilla Soto Arias, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: **ÚNICO.** Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, es apoderado especial de la empresa The Procter & Gamble Company. (Ver folios 26 al 28).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados

TERCERO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispuso rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COLOUR PERFECTION**” por considerar que el signo marcario solicitado contiene elementos que relacionados con los productos que desea proteger en clase 3 internacional, carece de distintividad; ya que atribuye cualidades y características a los productos a distinguir, y en virtud de no poseer los productos tales cualidades, podría inducir a error o engaño a los consumidores, por lo que no resulta posible su inscripción.

Por su parte, la empresa recurrente indica en sus agravios, que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la solicitud de la marca “**COLOR PERFECTION**” está totalmente incorrecto. Señala que el distintivo indicado es un término novedoso y original, además, que el mismo en ningún momento induce a error al público consumidor. Alega también, que el Registro citado al realizar el análisis de ese distintivo, incumple con el precepto marcario, siendo, que las marcas deben ser analizadas como un todo, ya que separar sus elementos y concentrarse en uno solo de ellos no permite un adecuado análisis, pues, la marca de su



representada no es pura y simplemente las palabras COLOUR PERFECTION, sino que es un conjunto de elementos denominativos, compuesta de una construcción gramatical inusual, novedosa y distinta, al ser ese conjunto de elementos una creación novedosa, original y exclusiva, no procede la aplicación del artículo 7, inciso g) por parte del Registro de la Propiedad Industrial. Continúa manifestando la empresa apelante, que el Registro se encuentra errado, al rechazar la marca indicada de conformidad con el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual prohíbe la inscripción de distintivos que califican y describen productos que protege ese distintivo, ya que no se está en presencia de un distintivo descriptivo ni calificativo de las características de los productos del mismo. Destaca además, que la marca referida no induce a error al público consumidor con respecto a los productos que protege, a lo sumo estamos ante un distintivo marcario evocativo y no descriptivo como lo considera el Registro.

CUARTO: EN CUANTO A LOS ASPECTOS CALIFICABLES EN EL CASO CONCRETO. El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción del signo **“COLOUR PERFECTION”** transgrede el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones señaladas en el aparte tercero de los considerandos.

Este Tribunal considera que la denominación **“COLOUR PERFECTION”** para proteger productos para el maquillaje en clase 3 de la nomenclatura internacional carece tal y como lo establece el Registro a quo de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que está regulado en el artículo 7 inciso g), de la Ley de Marcas, por las razones que se indicarán posteriormente.

La marca bajo estudio está conformada por los vocablos **“COLOUR PERFECTION”**, los cuales podrían inducir a engaño o confusión al consumidor, tal y como lo señala el autor Jorge Otamendi (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, tercera edición, 1999, página 86), en este caso, respecto a la calidad del producto que protege el signo solicitado. Para confirmar la posición indicada, debe tomarse en consideración los términos referidos, tal y como lo hizo el Registro a quo, donde se determinó según el Diccionario Pequeño Larousse, Ilustrado, Décima



Edición, páginas 135, y 545, tal y como lo indica el a quo, el significado de tales términos es el siguiente, “**COLOUR**” “Us. *Color n-1 (hue) color*”, “**PERFECTION**” “*n-1 (quality); to attain alcanzar la perfección; to (cooking, task) a la perfección -2 (perfecting) perfeccionamiento*”.

Partiendo del anterior argumento, la empresa recurrente argumenta lo siguiente:

*“(…) El razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la solicitud de registro de la marca de mi representada está totalmente incorrecto. El distintivo **COLOURP PERFECTION** es un término novedoso y original (...) El Registro se encuentra errado, pues ante todo no estamos ante un distintivo descriptivo ni calificativo de las características de los productos del mismo. Tampoco esta marca induce a error al público consumidor con respecto a los productos que protege. En este caso a lo sumo estamos ante un distintivo evocativo.”* (la negrita es del texto original).

Este Tribunal es de la tesitura, que el signo “**COLOUR PERFECTION**” da la idea de que los productos protegidos con dicho signo son excelentes, característica que perfectamente pudiera no tener el producto, si se consideran las expresiones mencionadas como sinónimo de excelencia, perfecto o de gran calidad. Nótese que, la denominación mencionada emite un juicio en forma directa sobre las cualidades del producto, siendo que el consumidor de esos productos de maquillaje, (pintura de labios, vanidosas, rubor, sombras, rimel para las pestañas, lápiz de cejas, y otros), podría llevar a engaño al consumidor, en el sentido, de que éste podría creer que esos productos le van a dar un perfecto y excelente color, por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad por razones intrínsecas, inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece:

*“Artículo 7.- **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.”

Conforme a lo antes expuesto, podríamos decir, que la marca solicitada no cumple con la función principal de las marcas, cual es la de ser distintivas, característica que le permite al consumidor distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, pues como lo indicáramos en líneas atrás, el signo **“COLOUR PERFECTION”** describe directamente como es el producto, expresión que bien podría ser utilizada por otros empresarios para referirse a sus productos, por lo que el inciso g) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas es de aplicación al caso que nos ocupa, por lo que considera este Tribunal que la normas citadas fueron aplicadas correctamente por el Registro a quo, por lo que esta Instancia no comparte lo señalado por la empresa apelante cuando manifiesta en su escrito de agravios que el Registro a quo se encuentra errado, ya que la marca solicitada tiene suficiente carácter distintivo, por consiguiente es novedoso y original.

QUINTO: La empresa recurrente en sus agravios argumenta que el signo **“COLOUR PERFECTION”**, es una marca de **fantansía** y **evocativa**. En cuanto a la marca de fantasía, cabe destacar, que se refiere a expresiones creadas que no tienen significado alguno. En cuanto a la evocativa esta se refiere a expresiones creadas que de manera indirecta logran dar una idea del producto. No obstante, en el presente caso, el signo solicitado a pesar de encontrarse escrito en idioma inglés, el mismo goza de significado, cual es **“COLOR PERFECTO”**, palabras que son de fácil comprensión para las personas, por lo que el consumidor podría pensar que, con la adquisición de los productos de maquillaje que protege la marca citada, lograría un color perfecto, de ahí, que este Tribunal confirma lo expresado por el Registro a quo en la resolución impugnada, cuando citando el Voto N° 36-2006, de este Tribunal, de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil seis, en lo conducente señala: *“Debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual **no tiene significado conceptual** alguno; siendo que en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de una palabra con significado propio; se trata de un adjetivo calificativo, que conforme fue indicado, en aplicación del artículo j), puede causar engaño o confusión; en este caso respecto a las cualidades del producto, estableciendo una calidad que puede no tener.”*



En lo que corresponde a que la marca “**COLOUR PERFECTION**” es una marca evocativa, no lleva razón la apelante, pues, si ésta realmente fuese evocativa daría solamente una idea remota sobre el producto a proteger, por el contrario, el mismo pone en conocimiento al consumidor sobre las características del producto (maquillaje), como es la de obtener “un color perfecto”. Sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 63-IP-2001, Quito, del treinta y uno de octubre de dos mil uno, citando al autor Manuel Otero Lastres, señala lo siguiente: “...*la denominación descriptiva expresa que: “informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio”, por lo que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro a quo cuando dice: “...En virtud de lo anterior este despacho considera que el signo solicitado no es evocativo o sugestivo, dado que hace mención directa a cualidades y características que pueden o no poseer los productos que desean comercializar; d) que la marca analizada en su integridad, carece de distintividad, ya que esta puede resultar engañosa respecto a los productos a proteger...*”. (la negrita y el subrayado es del texto original).

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderado especial de la empresa The Procter & Gamble, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, un minuto, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

SETIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa The Procter & Gamble, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, un minuto, veinticuatro segundos del ocho de agosto de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Voto salvado del juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

PRIMERO. INVALIDEZ DE LA APELACIÓN PLANTEADA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. Analizado el expediente y estudiada la documentación presentada



al mismo, se constata, que la recurrente Marianella Arias Chacón, quien en su escrito de apelación indica ser representante de Procter & Gamble Company, no acreditó debidamente la condición invocada. Dicho actuar contraviene el mandato legal previsto en el artículo 103 de nuestro Código Procesal Civil, que dispone: “*Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.*”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado correctamente el correspondiente poder por parte del legitimado.

Lo anterior resulta ser uno de los presupuestos procesales que deben existir para poder ejercer los medios de impugnación contra la resolución desfavorable, que consiste precisamente en que el impugnante haya sido investido por el correspondiente titular como parte en el proceso. La doctrina nacional conceptualiza dicho presupuesto siguiendo la doctrina alemana: “...*El segundo de los presupuestos procesales de los recursos lo constituye la llamada por la doctrina germana “conducción procesal” (Prozeßführungsrecht), requisito éste relativo a la necesidad de que quien interpone el medio de impugnación haya actuado como parte en el proceso en el cual se dicta la resolución impugnada...*” (**GIMENO SENDRA, Vicente; SABORIO VALVERDE, Rodolfo; GARBERI LLOBREGAT, José; GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás; Derecho Procesal Administrativo Costarricense, 1ª. Ed., Editorial Juricentro, San José, 1994, p. 445).**

La licenciada Marianella Arias Chacón, entonces, no podía apelar válidamente la resolución final, pues al momento de ejercer dicho medio impugnativo no demostró, con las formalidades del caso, que fuera representante de la empresa interesada en el procedimiento. Y es que las reglas para acreditar la representación ejercida dentro del procedimiento de solicitud de un derecho marcario, están claramente delimitadas en los artículos 9 y 82 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos número 7978 de 6 de enero del 2000, los cuales hacen eco del artículo 103 antes citado, y que para los efectos que interesan, el primero indica lo siguiente: “...*Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o*



registro en que se encuentra...”. En la especie, la apelante, aun cuando presentó un poder que consta a folio 77, no cumple los requisitos del artículo 84 del Código Notarial, Ley número 7764 del 17 de abril de 1998, pues no indicó el funcionario ante el cual había sido otorgado el mandato original, siendo así que su gestión es totalmente inválida, por carecer de legitimación activa dentro del procedimiento, por lo que no podía tener la virtud de abrir la fase impugnativa.

Incluso, en aras de sanear el procedimiento, el Tribunal, le previno a la interesada la corrección del defecto, y en lugar de incorporar la nota correspondiente al documento presentado o adicionar la escritura número 138 otorgada a las 15 horas con 30 minutos del 20 de diciembre de 2005 ante el notario Alvaro Lara Wahle, todo al tenor de lo dispuesto por los artículos 96 y 99 del Código antes mencionado, se acude a otro procedimiento, cual fue, ratificar lo actuado por doña Marianella, trámite que es más bien propio de la gestoría procesal, figura que no es de aplicación en el subjuice.

SEGUNDO. A mayor abundamiento, la revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la *legitimatio ad processum* necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, involucra una cuestión de orden público, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite.

En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron muy claramente las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el



estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

De esa amplia cita jurisprudencial, merece subrayarse su final, en el sentido de que ante la omisión del documento que acredite la representación que se asegure ostentar, “*...prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la*



inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo”, lo cual, como ya indicó, está ligado íntimamente a lo que es motivo de examen en esta resolución.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por corresponderle al firmante el control de legalidad y ser de mi competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, un minuto, veinticuatro segundos del ocho de agosto del año dos mil seis, la cual se confirma, pero por las razones aquí dichas. Se da por agotada la vía administrativa.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

-Solicitud de inscripción de marcas

- **Marca Prohibida**