



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0438-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*ULTRA SHEEN*”

JOHNSON PRODUCTS COMPANY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2795-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 269-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las quince horas con cinco minutos del dos de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada especial de **JOHNSON PRODUCTS COMPANY INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del cuatro de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de abril de 2010, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la representación indicada presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “***ULTRA SHEEN***”, cuya traducción al idioma español es “***SUPER BRILLO***”, para proteger y distinguir “***Productos para el cuidado del cabello***” en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, cincuenta y tres minutos y cuarenta y siete segundos del cuatro de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el 10 de mayo de dos mil once, la Licenciada López Quirós, en la condición indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo atribuye cualidades o características especiales a los productos a proteger y por ello resulta carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger y puede causar confusión. Afirma que, la marca propuesta transgrede los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual no es susceptible de registro por razones intrínsecas.



Por su parte el recurrente alega que el término “ULTRA SHEEN” no describe los productos que protege, máxime que por estar en idioma inglés no resulta de conocimiento habitual del consumidor. Afirma que la marca, por el uso y reconocimiento que ha adquirido a través de los años, ha logrado distintividad y por ello el consumidor la reconoce en el mercado, siendo que está registrada en más de 37 países. Agrega que, analizada la marca en forma conjunta, resulta en un término que si bien tiene un significado específico al separar sus palabras, no resulta descriptivo o atributivo de cualidades sino que, solamente evoca la idea de que el producto tiene relación con el lustre, brillo o satín, sin identificar en qué consiste.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, 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 de otros similares que se encuentren en el mercado.

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:*

(...)

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 naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con la normativa citada, 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 el requisito de la *distintividad*, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de *distintividad* suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**ULTRA SHEEN**” o “**SUPER BRILLO**”, para proteger y distinguir “*productos para el cuidado del cabello*”, ya que en relación con éstos, se compone de dos palabras que, efectivamente resultan calificativas y por ende el signo carece de *distintividad* con lo cual también violenta el **inciso g)** transcrito. Dichos vocablos describen cualidades, que el consumidor podría suponer otorga al cabello el uso de sus productos, en este caso un brillo superior al que se obtiene con otros productos similares provenientes de otras empresas, con lo cual, la empresa solicitante pretende obtener algún tipo



de ventaja sobre otros productos de sus competidores. De lo dicho, es fácil colegir que el propuesto no es un signo evocativo como afirma la recurrente en sus agravios, sino calificativo de los productos que pretende proteger.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada, que el signo solicitado violenta no solamente lo dispuesto en los incisos d) y j), tal como afirmó el Registro a quo, sino también el inciso g) del mismo artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto carece de aptitud distintiva en relación con los productos de la misma naturaleza que pueden brindar otras empresas competidoras en el mercado. Por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **Johnson Products Company Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del cuatro de mayo de dos mil once, la cual se confirma.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **Johnson Products Company Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del cuatro de mayo de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo "**ULTRA SHEEN**" solicitado por la recurrente. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55