

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2008-0116-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SCALP ACCESS DELIVERY SYSTEM”

NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen No. 4632-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 319-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, casado en segundas nupcias, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Georgia, domiciliada en dos uno dos cuatro Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia tres cero uno dos dos, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del nueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio de dos mil cinco, la Licenciada Beatriz Eugenia Camacho Román, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero

noventa y tres-seiscientos veintiséis, en su condición de apoderada especial de la compañía **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **SCALP ACCESS DELIVERY SYSTEM**, en clase 03 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir preparaciones para el cuidado del cabello.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las diez horas del nueve de enero de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por la Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...***

TERCERO. Que el Licenciado Harry Zürcher Blen, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de febrero de dos mil ocho, apeló la resolución antes dicha.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, que el apelante, Licenciado Harry Zürcher Blen, es apoderado especial de la empresa **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC.** (ver folio 17).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, que al efecto disponen:

“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...”

En tal sentido, la Dirección de ese Registro consideró, que el signo solicitado **SCALP ACCESS DELIVERY SYSTEM**, que en español significa “SISTEMA DE LIMPIEZA ACCESIBLE DEL CUERO CABELLUDO”, según la traducción hecha por la solicitante en escrito que consta a folio 9 del presente expediente, está compuesto por vocablos genéricos y de uso común, cuyos significados dan al usuario una idea precisa del tipo de producto que se pretende proteger o

distinguir, en clase 03 de la Clasificación Internacional, además, que el grado descriptivo de los elementos que conforman la pretendida marca, son absolutamente descriptivos del producto que se pretende proteger, sean preparaciones para el cuidado del cabello, por lo que el signo en su conjunto no sólo no posee el elemento esencial de la distintividad, sino que además, contiene términos genéricos, cuyo significado es conocido por la población y en especial, por aquellas personas que consumen ese tipo de productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada **SCALP ACCESS DELIVERY SYSTEM** sí contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108), por lo que la

negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **SCALP ACCESS DELIVERY SYSTEM**, que traducida al idioma español significa “SISTEMA DE LIMPIEZA ACCESIBLE DEL CUERO CABELLUDO” (ver folio 9), en clase 03 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva del producto que se pretende proteger con el signo solicitado; a saber: preparaciones para el cuidado del cabello, y por ende, no procede su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita su registración, no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y de comercio **SCHALP ACCESS DELIVERY SYSTEM**, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de *DISTINTIVIDAD* de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los

productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACIÓN), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSIÓN); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Además, la marca de fábrica y de comercio solicitada, puede catalogarse como un signo complejo, que lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: “...*carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad...*” y que se consideran: “*carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo...*” (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Madrid, Civitas, 2002, p.p. 151 y 209).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias del producto que se protege, además de carecer de suficiente aptitud distintiva respecto de ese producto, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y de comercio solicitada **SCALP ACCESS DELIVERY SYSTEM**, para proteger y distinguir preparaciones para el cuidado del cabello, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del nueve de enero de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, jurisprudenciales y de doctrina invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, como apoderado especial de la empresa **NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del nueve de enero de dos mil ocho, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Solicitud de inscripción de marca de servicio**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: 00.42.25