



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0862-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Personal Care Baby Shampoo (DISEÑO)”

PERSONAL CARE PRODUCTS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 9693-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 494-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **PERSONAL CARE PRODUCTS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio de dos mil siete, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Personal Care**



Gentle to Eyes Baby Shampoo (DISEÑO)”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: champús.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca mencionada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de octubre de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y tres minutos, veintisiete segundos del quince de octubre de dos mil diez declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**Personal Care Gentle to Eyes Baby Shampoo**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 7 inciso c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo es genérico con respecto a los productos a proteger y que como un todo carece de distintividad para ser inscribible, ya que ante la pregunta “¿Qué es? Se puede responder “Champú para bebés gentil en los ojos para el cuidado personal”. Considera este Tribunal, que además de los incisos c) y g) de la normativa referida, también resulta aplicable el artículo d) del artículo 7 citado.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, interpuso recurso de apelación contra la resolución final aludida, sin expresar los motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro. No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio,

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.



A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que 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.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**Personal Care Gentle Baby Shampoo (DISEÑO)**”, fundamentado en la falta de distintividad, por tratarse de un signo genérico y de uso común conocido por la población y que al relacionarse con los productos no son capaces de distinguirlos o diferenciarlos de otros.

En el caso de referencia, estamos ante un signo mixto complejo, solicitado por la representación de la compañía **PERSONAL CARE PRODUCTS INC**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *champús*, cuya denominación traducida al español significa “*Cuidado Personal Suave a los Ojos Champú de Bebé*”, la cual está constituida por tres términos: “Personal Care”, “Gentle to Eyes” y Baby Shampoo”. La palabra “**Personal Care**”, está escrita en letras pequeñas de color blanco, se encuentra dentro de un círculo ovalado con fondo negro, el vocablo “**Gentle to Eyes**”, escrita en letra pequeña de color negro, y la expresión “**Baby Shampoo**”, escrita en letras especiales de color negro,



misma que sobresale entre los demás términos. Debajo de la palabra “Baby Shampoo” se encuentra un dibujo que simula la figura de tres gotas de color negro.

En el conjunto del signo puede apreciarse que destaca el color negro, y elementos genéricos y de uso común, además descriptivos. Es claro, que el distintivo que se pretende inscribir **“Personal Care Gentle Baby Shampoo (DISEÑO)”**, está formado por palabras y un diseño, donde el consumidor distinguirá el término **“Baby Shampoo”**, como la descripción del producto a proteger, de igual forma las palabras que anteceden al vocablo **“Baby Shampoo”**, **“Personal Care”**, y **“Gentle to Eyes”**, son descriptivas de las características del producto a proteger **“Baby Shampoo”**. Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tienen para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado *“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”*. **(Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).**

De esta forma y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal, que en el caso que nos ocupa es aplicable el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el signo que se pretende inscribir, está constituido por términos genéricos y de uso común. Nótese que los tres términos que conforman la denominación: “Personal Care” se traduce al español como “cuidado personal”, la palabra “Gentle to yes” (suave a ojos), y “Baby Shampoo” (bebé champú”, por lo que se podría decir, que las palabras que conforman el signo informan o transmiten a los consumidores una idea del producto a proteger, donde como se indicó supra, el factor preponderante es **“Baby Shampoo”**, que es la que visualmente queda grabada en la mente del comprador. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto del producto a proteger



menos distintivo será, de ahí, que resulta aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice, que son aquellas que: “ (...) *se componen exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Pprimera. Rd, Civitas, Madrid España, p. 211**).

Asimismo, y conforme a lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que el signo solicitado para inscripción tampoco resulta registrable de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 ya citado, este prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso.

SEXTO. De acuerdo las consideraciones expuestas, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**Personal Care Gentle to Eyes Baby Shampoo**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad intrínseca para identificar el producto que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la compañía **PERSONAL CARE PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la compañía **PERSONAL CARE PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, la que 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- MARCAS INTRÍ SECAMENTE INADMISIBLE**
- TE. Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**