



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0855-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “FRIZZ EASE”

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5603-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 508-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del dos de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del primero de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio del dos mil trece, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRIZZ EASE**”, en clase 03 de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*preparaciones para el cuidado del cabello; productos para el cuidado del cabello; productos para la estilización del cabello*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y un minutos y cincuenta y cuatro segundos del primero de octubre del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal, 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRIZZ EASE**”, dado que el signo solicitado es descriptivo de la función que ofrece el producto que pretende proteger no puede diferenciarse en el mercado de otros productos de igual o similar naturaleza, es decir, no puede el consumidor medio diferenciar los productos para el cuidado del cabello de “**FRIZZ EASE**” y por ello deviene su carente aptitud distintiva. Agrega que el signo solicitado será expuesto en el mercado al consumidor en productos para el cuidado del cabello, entonces no evoca la idea de controlar, sino que claramente le indica al consumidor que el producto es para el **FRIZZ** del cabello; y si el término **FRIZZ** es comúnmente utilizado precisamente para indicarle al consumidor que el producto sirve para controlar el frizz, es decir el signo solicitado le indica que obtendrá esa función pero con poco esfuerzo o de una forma fácil. Concluye que entonces no estamos ante una marca evocativa como pretende hacerlo la gestionante, sino descriptiva, y carente de aptitud distintiva en relación a los productos que pretende proteger en clase 3 internacional, razones las anteriores por las cuales declara la inadmisibilidad del signo al amparo de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, 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, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición citada, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “[...] *me presento a entablar RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 13:51:54 horas del 01 de octubre del 2014, dictada en el expediente de la marca de referencia. [...]*” (ver folio 75), frase con la cual por su generalidad, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 84) 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 acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que en el presente asunto este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sea el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRIZZ EASE**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, ya que éste incurre en las prohibiciones



establecidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo, ya que al analizar el signo en relación con los productos a proteger se desprende claramente que es descriptivo de estos, y no tiene aptitud distintiva. Asimismo no concede al producto su propia identidad, por lo que debido a la naturaleza del producto que se pretende proteger el signo carece de la peculiaridad y particularidad necesarias para su inscripción al estar conformado por términos descriptivos y carentes de toda distintividad, razón por la cual indica en forma directa al consumidor el producto que se trata. El signo solicitado no presenta aptitud distintiva. No puede el apelante atribuirse como marca una de las características principales de los productos a proteger y distinguir.

En este sentido, al considerar al signo solicitado como meramente denominativo, resulta este como el elemento preponderante y el que en definitiva tendrá total influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos que se pretenden proteger y distinguir. En efecto, si el signo solicitado consiste en los términos “**FRIZZ EASE**”, que como lo señaló el Órgano a quo el consumidor entiende o conoce dichas palabras, en primer lugar “**FRIZZ**” que traducida al español significa “rizos”, como la falta de hidratación en el cabello, de ácidos grasos esenciales, de proteínas o cabellos muy largos, que provoca que el cabello se levante o se vea como electrizado y que es un término comúnmente conocido e implementado para los productos para el cabello, independientemente del tipo de cabello; y el vocablo “**EASE**” que se traduce al español como “facilidad, fácil, aliviar”. Por otra parte, los productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo propuesto son para el cuidado y la estilización del cabello por lo que se describe la característica esencial y la función de estos, razón por la cual **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado, resultan términos de uso común y de carácter descriptivo de los productos propuestos. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y descriptivas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia, valga aclarar, que los vocablos “**FRIZZ EASE**” requieren



de un aditamento que les otorgue distintividad, pues por sí solos resultan características principales de los productos a proteger y distinguir.

El signo propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Esa falta de distinción e identificación del signo solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”.

A todo lo anterior debe concluirse que, el signo solicitado se rechaza por lo estipulado en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades puntuales en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y cincuenta y cuatro segundos del primero de octubre del dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, debe confirmarse.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y cincuenta y cuatro segundos del primero de octubre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca solicitada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33