



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0818-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica: “PRO-NUTRITIVE”**

**L’OREAL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12100-2007)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 515-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **L’OREAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 14 rue Royale, 75008 París, Francia, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del once de setiembre del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de setiembre del dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**PRO-NUTRITIVE**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del



cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el ondulado y rizado permanente de cabello.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:23 horas del 06 de noviembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**NUTRITIVO**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **111056**, para proteger y distinguir: detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, cloro blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, propiedad de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del once de setiembre de dos mil ocho, la Dirección del 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 (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **L'OREAL**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 16 de abril de 2009, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, **se encuentra caduca la marca de comercio “NUTRITIVO”**, bajo el registro número **111056**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.**, inscrita el 18 de diciembre de 1998, **y vigente hasta el 18 de diciembre de 2008**, para proteger y distinguir: detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, cloro blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, propiedad de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.** (Ver folios 27 y 28)

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**PRO-NUTRITIVE**” para la **clase 03** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **L’OREAL**, pues consideró que:

*“XII. (...) el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados a los productos que desea proteger en clase 3 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, además de que califica el producto dando a entender de que el mismo es beneficioso para el cabello, pudiendo esto último ser verdad o no, situación que podría causar*



*engaño o confusión entre los usuarios de ese servicio. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literal d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, se rechaza la inscripción de la marca PRO-NUTRITIVE, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la inscrita NUTRITIVO, por cuanto ambas protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede **el artículo octavo, literal a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

*“...El registro de una marca como “PRO-NUTRITIVE” no contraviene las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto es una marca de fantasía que no lleva relación con los productos que va a proteger. Asimismo el hecho de que exista una marca como “NUTRITIVO” inscrita en la misma clase internacional que la marca de mi*



*representada, (clase 3) en vez de ser un obstáculo para la inscripción de la marca de mi representada, es un claro ejemplo de que la marca es perfectamente inscribible, y que además puede coexistir en el mercado con esta marca, por cuanto se escriben diferente, pronuncian diferente, y además la marca de mi representada tiene el respaldo de su fabricante L'OREAL, que siempre es signo de distinción y calidad...”*

Asimismo, señala que:

*“... El término “PRO-NUTRITIVE” no describe o atribuye cualidades, de hecho con la marca (como bien expone el jurista Otamendi) no da ni siquiera una idea de que se trata de productos de la clase 3, por lo que el rechazo de marcas es totalmente infundado...”*

Finalmente alega que:

*“...Por lo tanto, la marca “PRO-NUTRITIVE” es totalmente EVOCATIVA, y en nada describe los productos que desea proteger. 4) En ningún momento este tipo de términos “PRO-NUTRITIVE” trata de darle atribuciones o cualidades especiales a los productos que trata de amparar, más bien es una forma llamativa de atraer al público para tratar de adquirir sus productos. La novedad de la invención consiste precisamente en combinar las palabras “PRO-NUTRITIVE” para proteger un determinado producto, o varios productos, y que éstos términos no se encuentran en el mercado con esta presentación...”*

**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, es criterio de este Tribunal que no resulta al momento



de dictar la presente resolución, aplicar al caso de autos el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, lo anterior en virtud de que la marca de comercio **“NUTRITIVO”**, Registro No. 111056, se encuentra caduca (ver Considerando Primero). Sin embargo, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la citada Ley, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada **“PRO-NUTRITIVE”** sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, 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 **“PRO-NUTRITIVE”**, 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 de los productos que se pretenden proteger, a saber: champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el ondulado y rizado permanente de cabello, por lo que no es procedente su registración.



Asimismo, agrega como fundamento para el rechazo de la solicitud presentada, el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos 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 producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a 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, por lo que a la marca de fábrica “**PRO-NUTRITIVE**”, 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”.*

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.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando 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 resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, 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**).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción la fundamenta también este Tribunal, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, **Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

El signo “**PRO-NUTRITIVE**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede dar seguridad de ser nutritivo. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)





La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **L'OREAL**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“PRO-NUTRITIVE”** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos productos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada **“PRO-NUTRITIVE”**, para proteger y distinguir: champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el ondulado y rizado permanente de cabello, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de Apoderado Especial de la empresa **L'OREAL**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del once de setiembre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma por la razones dadas por este Tribunal.



**SEXTO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **L'OREAL**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del once de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho.*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**