

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0004 TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la marca “PROTECCION CAIDA DISEÑO”**

**THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1008-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 549-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del tres de junio de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes del Estado de Ohio, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiún minutos y treinta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PROTECCION CAIDA DISEÑO**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para

proteger y distinguir preparaciones para el cuidado, tratamiento y embellecimiento del cabello y el cuero cabelludo.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, veintiún minutos y treinta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ALEGATOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo propuesto contiene

elementos descriptivos y genéricos que relacionados al producto a proteger lo hace carente de distintividad, e inapropiable por un particular al manifestar en forma directa la naturaleza de los productos, no siendo posible su registro por violentar lo establecido en los incisos d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El apelante por su parte, argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto, por cuanto el signo solicitado no está constituido por términos de uso común o genérico, sino que la marca es una deformación arbitraria que la convierte en una denominación de fantasía.

**TERCERO. 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 de comercio “**PROTECCION CAIDA**” DISEÑO, fundamentado en el artículo 7° incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se constituye 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...*”, es usual y el consumidor espera, al menos en lo que se refiere a preparaciones para el cuidado y tratamiento del cabello y el cuero cabelludo, que éstos dentro de sus componentes contengan ingredientes que protejan y eviten la caída del cabello.

Analizada en forma conjunta la marca propuesta, en el caso de referencia, estamos ante un signo mixto, formado por los elementos denominativos PROTECCION CAIDA y un elemento gráfico que consiste en el diseño de un mechón de cabello amarrado. Tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de las palabras y el diseño refieren y aluden directamente a productos para el cabello y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos y su

elemento gráfico. La marca propuesta dentro de su contenido y como frase que se pretende proteger indica “protección caída”, los cuales son vocablos de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la producción y comercialización de productos con tal cualidad, y el diseño del mechón de cabello amarrado no posee la capacidad necesaria para identificar los productos y distinguirlos de los de su competencia.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, al ser aplicable la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En igual sentido, 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 distintivo, lo que no se da en el presente caso.

**CUARTO.** Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de “protección contra la caída del cabello”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 3, en donde se incluyen preparaciones para el cuidado, tratamiento y embellecimiento del cabello y el cuero cabelludo, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos, es decir, que por la naturaleza de los productos a proteger sí podría generar la idea en el consumidor que la composición de los productos que fabrica y comercializa su titular incluye lo que denomina el signo, tornándose así el signo propuesto en descriptivo de una cualidad, pues se alude directamente a una protección de caída, sobre la cual no puede darse certeza, tornando al signo en engañoso y por ende inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establecen los incisos d) y j) del artículo 7° de la Ley

de Marcas.

El inciso j) citado, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, y sobre ellas los consumidores en general confían. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“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). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar **“PROTECCION CAIDA” DISEÑO** como marca de producto en clase 3 de la nomenclatura internacional.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio **“PROTECCION CAIDA” DISEÑO**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, 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 planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,

veintiún minutos y treinta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. 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 2º 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiún minutos y treinta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**