



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2011-0757- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HAIR REBORN”

UNILEVER N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-4334)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 591-2012

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

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en concepto de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Róterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de Mayo del 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**HAIR REBORN**”, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Jabones, perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, ambos para uso personal; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, champús, acondicionadores, laca para el cabello, polvo para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, mouse para*



el cabello, lustre para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de conservación para el cabello, tratamientos para secar el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o ducha; preparaciones de baño no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas con cincuenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante que con respecto a los productos de la clase 3, el signo propuesto es engañoso debido a que dentro de la lista se encuentran comprendidos productos que no son destinados para el cabello, lo que puede causar confusión en el consumidor. Para lo cual la empresa solicitante mediante escrito presentado a dicho Registro el 6 de Julio de 2011, limitó la lista de los productos a proteger, indicando que con esa limitación el signo ha dejado de ser engañoso y goza de los elementos necesarios para ser registrado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HAIR REBORN**”, por considerar que el signo marcario propuesto es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 3, no siendo susceptible de registro por ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante inconforme con la resolución apelada alega que al eliminar los productos que causan confusión el distintivo solicitado ha dejado de ser engañoso, gozando así de los elementos necesarios para ser objeto de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizarse la marca solicitada “**HAIR REBORN**” coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial, en que ésta no puede ser objeto de inscripción, aún y cuando en el escrito alegado por la empresa recurrente se haya limitado la lista de los productos que solicitaron inicialmente.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que “*(...) Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (**MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).**



En ese entendido y analizando la marca sometida a inscripción, se determina que es descriptivo de los productos que se tratan de proteger y por ende carente de distintividad alguna, conforme lo establece el numeral 7 incisos d) y g) de la Ley, debido a que su traducción es “CABELLO RENACIDO” tal y como lo reconoce la empresa **UNILEVER N.V.**, en su escrito inicial, lo cual hace creer al público que su aplicación hace renacer el cabello, tal y como lo menciona el *a quo* en la resolución apelada al decir: “...*el público consumidor podría llegar a pensar que estos productos harán renacer el cabello perdido o le darán una nueva vida al mismo, lo cual no se puede comprobar y el consumidor podría llegar a escoger estos productos frente a los demás de su misma clase solamente por el mensaje que da la marca, lo cual constituye una práctica desleal con respecto a las demás marcas que se encuentran en el mercado*”.

Dicho lo anterior se evidencia que se expresa o destaca una cualidad de los productos que se protegerían y distinguirían, con las facultades anteriormente descritas, por lo que cabe concluir que resulta descriptiva y calificativa y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tales productos una cualidad que implicaría una ventaja sobre otros de su mismo género. La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Así las cosas, es criterio de este Organo de Alzada, que por tratarse la solicitud de la marca “**HAIR REBORN**”, para proteger y distinguir productos para “*el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, champús, acondicionadores, lacas para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, champús, acondicionadores, laca para el cabello, polvo para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, mouse para el cabello, lustre para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de conservación del cabello, tratamientos para secar el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello,*” no puede autorizarse, toda vez que describe o determina una cualidad de estos productos, por



lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **UNILEVER N.V.**, y confirmar lo resuelto por la el Registro de la Propiedad Industrial, por las razones que indica este Tribunal.

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

POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**HAIR REBORN**”. 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:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.