



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1205-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica: “I♥ MY CURLS (DISEÑO)”

L´ OREAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9041-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0601-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **L´ OREAL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diecinueve minutos con veintisiete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de septiembre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **L´ OREAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio actual en 14 rue Royale, 75008, Paris, Francia, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica: “**I♥ MY CURLS (DISEÑO)**”, la traducción de “**I**” es yo; la traducción de “**my**” es mi, mis; la traducción de “**curls**” es rizados, bucles, crespo, ondulado. En **clase 03** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Perfumes, agua de tocador, geles, sales para*



el baño y la ducha no para propósitos médicos; jabones de baño, desodorantes para el cuerpo; cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos; preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos); preparaciones de maquillaje; champús, geles, aerosoles, espumas (mousses) y bálsamos para estilizar y cuidar el cabello; lacas para el cabello; preparaciones para colorar y decolorar el cabello preparaciones para ondular y rizar el cabello; aceites esenciales para uso personal.”

Diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas diecinueve minutos con veintisiete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, resolvió; **“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 03 solicitada. (…).”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 16 de noviembre de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **L’ OREAL**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas cuarenta y siete minutos con treinta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, resolvió; **“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (…).”**

QUINTO. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **L' OREAL**, por haber considerado que el signo marcario propuesto **“I♥MY CURLS (DISEÑO)”** en **clase 03** internacional, contiene elementos que causan engaños respecto a los productos que desea proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que trasgrede el **artículo 7 incisos j)** de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el recurrente argumentó dentro de sus agravios en términos generales que según se puede comprobar de la página de internet la traducción de “CURL” no se encuentra simplemente asociada a “RIZOS” como lo trata de expresar el señor Registrador. Sigue indicando la parte que la marca de su representada no califica los productos, ni tiene un carácter engañoso. La marca de su representada no va a causar engaño a los consumidores, ya que es una marca de fantasía y no tiene la intención de formarles a los consumidores una idea equivocada de lo que van a proteger. Se incorpora a los agravios el VOTO No. 487-2012 de las 10 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2012. Por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica **“I♥ MY CURLS (DISEÑO)”**, fundamentado en el artículo 7º inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo cuando este pueda causar engaño o confusión a los consumidores.



La marca fábrica “**I♥MY CURLS (DISEÑO)**”, en clase 03 internacional, se solicita para proteger y distinguir los siguientes productos tales como: *“Perfumes, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos; jabones de baño, desodorantes para el cuerpo; cosméticos, preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos); preparaciones de maquillaje; bálsamos para estilizar y cuidar el cabello; lacas para el cabello; preparaciones para colorar y decolorar el cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello; aceites esenciales para uso personal”*. Al realizar su valoración, es claro que la propuesta empleada “**I♥ MY CURLS (DISEÑO)**”, traducido al español y de manera conjunta con el diseño empleado, refiere a “**YO AMO MIS RIZOS**” y de esa misma manera será percibido por los consumidores, quienes tendrán la expectativa de que los productos a proteger tienen la cualidad de formar rizos. Esta cualidad, no obstante no está expresamente indicada como una limitación en la lista a proteger, por lo que los productos marcados según la lista podrían tener esta cualidad o no. En el caso de los productos no presenten ésta cualidad, al ser marcados con el signo propuesto, generarían un riesgo de engaño.

La apelante invoca el VOTO No. 487-2012 de las 10 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2012. Este voto no es de aplicación en este caso. En el VOTO 487-2012, la denominación que se analiza es “FOREVER YOUTH LIBERATOR”. Se trata de una denominación evocativa para los productos cosméticos que se protegieron, todos referidos para ser aplicados al rostro, cuerpo y manos; mientras que “**I♥MY CURLS (DISEÑO)**”, que significa yo amo mis rizos, es específica y directa para productos de cabello que producen rizos. En este caso, y lo que se protege son productos, algunos para cabello, pero también otros cosméticos que nada tienen que ver con los rizos.

La incorporación del término en Inglés “Curls” genera la expectativa en el consumidor de que el producto se refiere a rizos. Esto es confirmado por el hecho de que el mismo solicitante presenta en su escrito la traducción de su propuesta (v.f 01 de expediente de marras). Se hace una indicación expresa en el sentido que en; “*...I MY CURLS (DISEÑO), la traducción de “I” es yo; la traducción de “my” es mis; la traducción de “curls” es rizos, bucles, crespo,*



ondulado. ” Esto desvirtúa los agravios del apelante en el sentido de que la palabra Curls podría tener otros significados, y más bien confirma la existencia de que una ruptura entre lo solicitado en la denominación y lo que se pretende proteger. Debido a lo anterior, debe aplicarse en este caso lo preceptuado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, y en consecuencia la marca carece de aptitud distintiva respecto de los productos de la lista, toda vez que es engañosa para los consumidores. Se concluye así que la marca propuesta es irregistrable por razones intrínsecas, ya que genera en el consumidor expectativas sobre las cualidades del producto, que no necesariamente posee.

En el caso de que se pretenda utilizar la marca para productos sólo para cabello que generen rizos, la marca resulta también falta de distintividad, ya que lo que hace es indicar, de forma expresa, usando términos genéricos y comunes, que el consumidor ama o quiere el efecto que el producto genera, sea los rizos. Por esta razón, éste signo no es suficiente para diferenciar el producto así marcado de otros en el mercado que también ofrezcan generar rizos a los consumidores que gusten de ellos. Se concluye así que el signo solicitado, en caso de poseer la cualidad de formar rizos violentaría el inciso g) de la Ley de Marcas por falta de distintividad, y en caso de no poseer esa cualidad, violentaría el inciso j) de la mencionada Ley por generar un riesgo de engaño al consumidor.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **L' OREAL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diecinueve minutos con veintisiete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos, por violentar los incisos g) y j) de la Ley de Marcas.

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, N° 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **L' OREAL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diecinueve minutos con veintisiete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma para que se rechace la solicitud de la marca de fábrica "**I MY CURLS (DISEÑO)**" en clase 03 internacional. 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