



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2008-0464-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fabrica

“Longer Lasting Hair Colour Guaranteed”

Pureology Research, LLC, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 7546-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 702-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas diez minutos del primero de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Victor Vargas Valenzuela mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la sociedad, Pureology Research, LLC, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en seiscientos Montgomery Street, Suite dos mil novecientos, San Francisco, Estado de California, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas treinta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de marzo de dos mil seis, el señor Victor Vargas Valenzuela en la calidad dicha solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“Longer Lasting Hair**

Colour Guaranteed”, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos para el cuidado del cabello.

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha 4 de julio de dos mil seis, el solicitante indica la lista exacta de los productos a proteger que difiere de los solicitados al inicio. Asimismo, en fecha 14 de agosto de ese mismo año, expresamente indica que el signo solicitado es **Longer Lasting Hair Colour Guaranteed**.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas treinta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: Observancia del Principio de Congruencia en la resolución apelada. Si bien es cierto el Registro de la Propiedad Industrial al momento de dictar la resolución final en el resultando primero indicó como productos a proteger otros que nada tienen que ver con los solicitados, de la lectura integral de la resolución se determina que el análisis se hizo basado en los productos pedidos por la sociedad solicitante. Asimismo no consta en el expediente que por parte de este último, se solicitara la nulidad de la resolución por ese motivo, razón por lo cual, al no existir indefensión este Tribunal determina hacer la aclaración correspondiente y continuar con el conocimiento del proceso, fundamentado en el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal.

CUARTO: Delimitación del problema: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerarla que está compuesta por palabras que traducidas al idioma español, no cuentan con carácter novedoso y distintivo, además relacionados con los productos a proteger sirven para calificar o describir alguna característica de los mismos, a lo cual se opone la empresa solicitante manifestando que se trata de una marca de fantasía que en modo alguno carece de originalidad o que califique el producto.

QUINTO: Análisis de Fondo: La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada

Ley de Marcas.

La marca solicitada contrario a lo que indica el apelante, no se trata de una de las denominadas de fantasía, ya que cada uno de los términos por lo cuales está compuesto el signo tiene su propio significado en el idioma español, siendo que la misma se traduce tal como lo establece el Registro **“garantía de un color más duradero”**.

Ahora bien, los productos que protege dicho signo como son champúes, acondicionadores, enjuagues para terminado, rocíos para el cabello, lociones para el cuero cabelludo, espumas para el cabello, lociones para el acomodo del cabello, fijadores para el cabello, soluciones para el rizado permanente del cabello, gels en rocío para el cabello, productos para el cuidado y el acomodo del cabello, no tienen relación alguna con productos para dar color al cabello, siendo de ese modo engañosa, pues el público consumidor adquiriría ese producto para ser utilizado con una función que dista totalmente de las funciones de los productos protegidos, siendo aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Además, conforme al literal d) del citado artículo 7, tal como está conformado el signo a proteger, le otorga a los productos una calificación de superioridad al manifestar su durabilidad, con respecto a otros que se encuentren en el mercado. De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a Derecho, conforme así ha sido analizado con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la citada Ley, con excepción del literal a) que no es aplicable al caso concreto.

SEXTO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la empresa **Pureology Research, LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas treinta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de junio de dos mil ocho la que en este acto se confirma.



SÉTIMO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la empresa **Pureology Research, LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas treinta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de junio de dos mil ocho la que en este acto 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente Inadmisibile
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55