



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0194-TRA-PI



Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y Comercio

BELLEZA EXPRESS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-11690)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0758-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de la empresa **BELLEZA EXPRESS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 36, n. ° 134-201 km.6, vía Jamundi – Cali – valle – Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:54:25 horas del 08 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de diciembre de 2015, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en su condición

antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio





en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*colonias para bebés y niños, perfumes para bebés y niños, champú para bebés y niños, baño líquido para bebés y niños, cremas para bebés y niños, cremas para la pañalitis del bebé, toallitas y pañitos húmedos, estuchería para bebés y niños, jabones líquidos para bebés y niños, acondicionadores para bebés y niños, tratamientos desengrasantes para bebés y niños, jabones en barra para bebés y niños, repelentes para bebés y niños, bloqueadores solares para bebés y niños*”.

SEGUNDO. Que en resolución dictada a las 10:54:25 horas del 08 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en su condición citada, interpuso el 17 de marzo de 2016, recurso de apelación contra la resolución citada, el cual resultó admitido y en razón de ello, 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 pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieran provocar la validez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: No existen de interés para la resolución de este asunto.



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 AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



. El Registro rechazó la solicitud de inscripción del signo propuesto, argumentando que el término “**naturals**”, genera engaño y confusión en el consumidor, en cuanto a la naturaleza de los productos. Consideró la resolución recurrida, que el vocablo “**naturals**” es de uso común, que no existe posibilidad de su registro por razones intrínsecas, basándose en el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **BELLEZA EXPRESS S.A.**, en su escrito de apelación, indicó como agravios los siguientes: 1.- Alega el desconocimiento del calificador en cuanto a la normativa aplicable sobre la inadmisibilidad intrínseca. Manifiesta su desacuerdo con el criterio del calificador que limita la inadmisibilidad al artículo 7, inciso j), ignorando el contenido de los incisos c) y g) de ese artículo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; dijo no oponerse a la aplicación del principio de veracidad de las marcas. Alega que el análisis de la marca pretendida es incorrecto respecto de los elementos de derecho aplicables y de los elementos de hecho porque la palabra “**arrurú**” es un término de fantasía y la palabra “**naturals**”, se traduce como naturales. 2.- Manifiesta además, que “**naturals**” es un término evocativo en el signo propuesto, la marca es distintiva, no describe el producto a proteger y distinguir, sino que se limita a sugerir o evocar una cualidad del producto. La sinergia de los términos resulta en un signo marcario arbitrario en relación con los productos reivindicados. Refiere a múltiples acepciones del término “**naturals**” y por ello alega que no es correcto que el calificador asuma que la acepción particular de “**ARRURÚ NATURALS**” sea la de productos naturales, haciendo referencia al origen de los productos. Dice que el signo solicitado está en un punto intermedio, no cae en la descripción, ni en abuso de creatividad, para no crear confusión. 3.- El término “**naturals**”, es comúnmente utilizado en la industria pertinente. Natural



es un término diluido en el comercio de productos relacionados a la industria de la belleza y el cuidado personal. Aporta lista de antecedentes. Indica que vista la cantidad de marcas registradas en clase 03 que contienen el término natural, llama la atención que el Registro objete la solicitud, con base en un argumento arbitrario y antojadizo.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial, objetó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , por motivos **intrínsecos** y aplicó el artículo 7°, inciso j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al respecto señala lo siguiente:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

“[...] j) 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.”

De acuerdo con lo anterior, el Registró rechazó la marca por considerarla engañosa. Ahora bien, Sobre este tema, el tratadista Jorge Otamendi dice:

[...] no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir [...]

Sobre las marcas engañosas ya este Tribunal se ha venido pronunciado en sus resoluciones, cabe destacar entre ellas el voto 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto, de 2011, que indica:



“En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógico-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso [“...”]”

En el caso en examen, se analizan todos los elementos que constituyen el signo, así como los productos o servicios que busca proteger y, al final se observa que se trata de un conjunto que es percibido y evaluado por el consumidor promedio. Al analizar la marca solicitada en su



totalidad , se aprecia que se trata de un signo mixto compuesto por los vocablos “Arrurrú” (término de fantasía), combinado con la palabra en inglés “Naturals” (cuya traducción al español se define como “naturales”), con un diseño en el que destaca la palabra “ARRURRÚ” en letras blancas y bordes color rosado; la palabra “NATURALS” en letras blancas sobre un fondo verde y una hoja hacia la parte inferior derecha. El signo propuesto busca proteger y distinguir: *“colonias para bebés y niños, perfumes para bebés y niños, champú para bebés y niños, baño líquido para bebés y niños cremas para bebés y niños, cremas para la pañalitis del bebé, toallitas y pañitos húmedos, estuchería para bebés y niños, jabones líquidos para bebés y niños, acondicionadores para bebés y niños, jabones en barra para bebés y niños, repelentes para bebés y niños, bloqueadores solares para bebés y niños”*. Está compuesto de elementos denominativos y figurativos, los cuales le aportan la suficiente distintividad, requisito básico para su inscripción. Con base en estos elementos, se determina que no se está en presencia de una marca engañosa contrario a lo que determinó el Registro, el término “ARRURRÚ”, no tiene significado alguno, es un término de fantasía, en tanto que la palabra “naturals” es un vocablo genérico de uso común, que no tiene relación con la naturaleza de los



productos a proteger y distinguir y puede ser utilizado por cualquier comerciante o empresario dentro del mercado.

Sobre el tema de la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

“[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...]” **(CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, Montevideo, BDF Ltda., 2007, p.p. 29 y 30).**



Este Tribunal considera que el signo , no genera engaño al consumidor en relación con la naturaleza de los productos a proteger y distinguir, ya que la marca posee elementos denominativos y figurativos que le otorgan la suficiente distintividad, que requiere para constituirse en una marca, aspecto fundamental para su protección; no sólo le otorga a los productos que identifica una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras en el mercado, evitando engaño en relación con la naturaleza de los productos que se pretenden proteger y distinguir, cumpliendo así con lo prescrito en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



En cuanto al agravio en que se argumenta que se trata de un signo evocativo, este Tribunal no



lo considera de recibo, pues el signo pretendido , no es evocativo, las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica del producto o servicio de que se trata. En este sentido el tratadista Jorge Otamendi señala:

“ 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 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 descriptivos, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La marca propuesta en su conjunto es un signo mixto, cuya evidente unión de dos palabras “arrurú” y “naturals”, aunada a su elemento figurativo le otorga la requerida distintividad. Debe quedar claro que la distintividad además de ser un requisito básico en una marca, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión, esto porque la marca, como se indicó líneas atrás, es un signo mixto y esta combinación de signos lejos de dar una idea de los productos a



proteger y distinguir como naturales, refiere a una marca arbitraria, por ello, el signo que se pretende registrar no resulta evocativo respecto de los productos a proteger y distinguir.

Finalmente, en cuanto al agravio en el que alega la existencia de signos inscritos de similar naturaleza, no resulta de recibo para el caso en análisis. Este órgano de alzada ya ha indicado que en esta materia debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las marcas, cada signo debe ser valorado conforme a la normativa existente, ya que, la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores.

De conformidad con todo lo expuesto, este Tribunal estima que el signo solicitado cumple con



las condiciones necesarias para ser inscrito, ya que el conjunto marcario con respecto a los productos que pretende proteger y distinguir: ***“colonias para bebés y niños, perfumes para bebés y niños, champú para bebés y niños, baño líquido para bebés y niños cremas para bebés y niños, cremas para la pañalitis del bebé, toallitas y pañitos húmedos, estuchería para bebés y niños, jabones líquidos para bebés y niños, acondicionadores para bebés y niños, tratamientos desenredantes para bebés y niños, jabones en barra para bebés y niños, repelentes para bebés y niños, bloqueadores solares para bebés y niños”***, goza de la suficiente distintividad, requisito que debe tener un signo para ser percibido e identificado con los productos que protege y distingue, por el consumidor.

Observa este Tribunal, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechaza



la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, los productos anteriormente mencionados, con base en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, por el contrario, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BELLEZA EXPRESS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:54:25 horas del 08 de marzo de 2016, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

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, Ley No. 8039, del 12 de octubre de 2009 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, apoderada especial de la empresa **BELLEZA EXPRESS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:54:25 horas del 08 de marzo del 2016, la que en este acto se *revoca*, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206