



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0390-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “no+vello (DISEÑO)”**

**NO MAS VELLO, S.L., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11301-2010)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 850-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NO MAS VELLO, S.L.**, organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Sierra Nevada, 30, 28691 Villanueva de la Cañada, Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y dos minutos y once segundos del seis de abril de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**no+vello (DISEÑO)**”, en clases 03, 35 y 44 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir por su orden: *“perfumes, colonias, cosméticos, preparaciones cosméticas para*



*adelgazamiento; colorantes de tocador, jabones; dentífricos; productos depilatorios; aceites para uso cosmético; productos de maquillaje y para desmaquillar, desodorantes”; “servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Administración comercial, trabajos de oficina, exportación, importación y representaciones comerciales. Servicios de venta al pormenor en comercios de artículos de belleza. Colocación de anuncios y presentaciones promocionales en sitios electrónicos a los que se accede a través de redes de ordenadores. Promoción de ventas, productos o servicios para terceros mediante envío de anuncios y material de promoción a terceros por correo electrónico” y; “servicios propios de un salón de belleza”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y dos minutos y once segundos del seis de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)”***

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **NO MAS VELLO, S.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ureña Boza, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

*El Registro consideró que: “(...) La marca no tiene la distintividad necesaria para ser inscrita puesto que imprime y describe una idea clara en el consumidor en cuanto al producto o servicio a recibir y en caso de no ser para eliminar el vello la marca es engañosa y entra dentro de los supuestos de inadmisibilidad de las marcas por razones intrínsecas en relación con las clases 3 y 44. En cuanto a el riesgo de asociación se le indica que este pertenece a razones de inadmisibilidad por derechos de terceros conforme con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas.*

*(...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos y servicios a proteger en clases 3 y 44. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas (...).”*

Por su parte, el apelante alega que la marca “**no+vello (DISEÑO)**” es una creación original y novedosa de su representada que intenta proteger servicios en clase 3, 35 y 44, que no describe características de los productos o servicios a proteger, es evocativa y cuenta con suficiente aptitud distintiva, por lo que en consecuencia, no se detecta ningún rastro de confusión o engaño al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores, es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada. En este



sentido no es de recibo el argumento de confusión, riesgo de asociación y engaño sobre el servicio a prestar y por ello se debe continuar con su proceso de inscripción.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada “**no+vello (DISEÑO)**”, para las clases 3 y 44, sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *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 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 descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, **4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de productos y servicios “**no+vello (DISEÑO)**”, en clases 3 y 44 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de algunos de los productos de la clase 3, sean: “*jabones, productos depilatorios; aceites para uso cosmético*”;



y de los servicios de la clase 44 que se pretenden proteger, a saber: “*servicios propios de un salón de belleza*”; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos y servicios a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica, comercio y servicios “**no+vello (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión” (...)*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.



Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) (...)*” (**Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).**

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *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).**

El signo “**no+vello (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos y servicios que pretende proteger son susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que contiene la lectura de la frase “*no más vello*” la cual alude a una idea concreta sobre para que uso son los productos o con respecto a que se brindarán esos servicios en relación con un salón de belleza. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas*



*indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

El tratadista marcarío Otamendi señala que: “*En relación con los productos y servicios hay signos que aplicados a determinados productos y 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).

Por otra parte, a efecto de determinar si una **marca es engañosa**, señala la doctrina lo siguiente:

*“(...) deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue (...) Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados. (...)*” (MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela M., “**Derecho de Marcas**”, Ediciones La rocca, Buenos Aires, Argentina, Año 2000, pág. 119)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.





Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Aarón Montero Sequeira en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **NO MAS VELLO, S.L.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca fábrica, comercio y servicios **“SEGURIDAD DE ALIENTO LIMPIO Y FRESCO”** para las clases 3 y 44 del nomenclátor internacional, por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos y servicios que protegería, de conformidad con lo establecido en los incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos servicios, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica, comercio y servicios solicitada **“no+vello (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“perfumes, colonias, cosméticos, preparaciones cosméticas para adelgazamiento; colorantes de tocador, jabones; dentífricos; productos depilatorios; aceites para uso cosmético; productos de maquillaje y para desmaquillar, desodorantes”*; y; *“servicios propios de un salón de belleza”*, en clases 3 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NO MAS VELLO, S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y dos minutos y once segundos del seis de abril de dos mil once, la cual en este acto se confirma.





**CUARTO. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NO MAS VELLO, S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y dos minutos y once segundos del seis de abril de dos mil once, la cual se confirma. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Luis Gustavo Alvarez Ramírez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**