



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0076- TRA-PI

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

UNILEVER N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-9274)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 865-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las quince horas con cincuenta minutos del ocho de octubre 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 nueve horas con treinta y dos minutos y catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 20 de Setiembre 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 **“TIGI HAIR REBORN”**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“Productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello,*



líquidos para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para conservar el cabello, tratamientos para disecar el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello ”

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

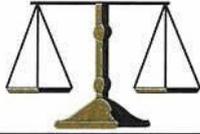
III. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal 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 “**TIGI HAIR REBORN**”, por considerar que el signo marcario propuesto es capaz de causar confusión con respecto a los productos a proteger, no siendo susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte el apelante inconforme con la resolución apelada alega que el criterio para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto la solicitante no desea apropiarse de los signos “hair” y “reborn” considerados de manera independiente, y que el distintivo se desea registrar considerándose en su totalidad, buscando en conjunto la protección, e indica que TIGI es una marca inscrita por Unilever PLC.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizarse la marca solicitada “**TIGI HAIR REBORN**” coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial, en que ésta no puede ser objeto de inscripción, por cuanto la marca está formada por términos que causan engaño y confusión respecto a los productos que desea proteger.

El signo “**TIGI HAIR REBORN**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger, a saber *“Productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquidos para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para conservar el cabello, tratamientos para disecar el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello ”*; es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, debido a que la parte denominativa del signo solicitado si bien contiene el vocablo “TIGI”, este podría otorgarle cierta distintividad, no así las palabras “**HAIR REBORN**”, que traducidas al español, significa “**CABELLO RENACIDO**”, de forma tal que podría pensar la persona que al adquirir estos productos, le ayudaría a que le renazca el cabello, lo cual lógicamente sería engañoso.

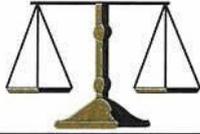
De lo anteriormente dicho es que considera este Organismo de Alzada que le es aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el *a-quo*, pues esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca 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.)

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, llevando razón el *a quo* al manifestar que (...) *no podemos decirle al consumidor como debe percibir o entender la marca, éste la interpretará desde su conocimiento y necesidad, en este caso, el común denominador de los consumidores de un producto que se llame “TIGI HAIR REBORN” pensará en adquirirlo porque le solucionará o ayudará con un problema de pérdida o caída de cabello, es decir, pensará que este producto lo hará renacer o crecer nuevamente.”*

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la recurrente, resulta el signo propuesto por cuenta de la empresa **UNILEVER N.V.** engañoso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso j) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no es viable autorizar el registro de un signo que presente tal característica. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**TIGI HAIR REBORN**” por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de las cualidades de los productos que protegería, porque si bien “**TIGI**” podría distinguir los términos “**HAIR REBORN**”, éstos son engañosos de acuerdo a los productos que se tratan de proteger y si existen términos engañosos dentro del signo propuesto, esto hace que la marca no pueda ser inscrita, porque todo es engañoso, siendo lo procedente 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.



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 nueve horas con treinta y dos minutos y catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “ **TIGI 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

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.