



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0506-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “FRIZZ-EASE”

KAO CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1897-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.948-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, diez minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **KAO KABUSHIKI KAISHA**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Japón, domiciliada en 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-Ku, Tokio 103-8210, Japón, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cero segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2007, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FRIZZ-EASE**, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Preparaciones para el cuidado del cabello, champús, acondicionadores de cabello, espumas, lacas, lociones para el cabello, aceites para el



cabello, geles para el cabello, cera para el cabello, cremas para darle estilo al cabello, preparaciones de color para el cabello”.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cero segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

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 el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse la litis de un análisis de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**FRIZZ-EASE**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, por cuanto consideró que dicho signo está constituido de términos



genéricos que transmiten una idea muy clara de los productos que se pretende proteger y de características de los mismos, por lo que carece de distintividad necesaria. El Registro cita como fundamento jurídico para el sustento de su criterio los incisos c), d), y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que a pesar de que el signo solicitado está compuesto de dos términos con un significado específico de Frizz como encrespado y Ease como fácil, analizados conjuntamente no significan nada, traducido al español sino de modo evocativo da a entender el concepto de “evitar el encrespado”, que es la forma usual en que se le conoce al producto, por lo que no se puede considerar como un signo descriptivo ni atributivo de características o cualidades de los productos que protege. Además, señala, que la marca solicitada debe analizarse tomando en cuenta el principio de unicidad por estar compuesta de dos palabras, la cual se encuentra registrada en varias jurisdicciones, entre ellas cita Australia, Estados Unidos, Perú, México, Venezuela, Colombia, Panamá, Canadá y Comunidad Europea y que las ventas en nuestro país son significativas desde el 2006 logrando ganancias por más de trescientos mil dólares.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**FRIZZ-EASE**”, pero en relación a los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se constituye en un “...*signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...*” pues la traducción del signo solicitado es “encrespado y fácil”. Es usual, al menos en lo que se refiere a preparaciones para el pelo que como champús, geles, aceites, ceras, cremas para darle estilo, que tengan como finalidad encresparlo que a su vez dicho proceso se torne fácil. En relación al literal c), este Tribunal considera que no le es aplicable al signo objeto de denegatoria tal inciso, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad, que la



marca sea, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, una designación común o usual del producto de que se trata y el signo que se pretende amparar, no es una palabra con la que usual o comúnmente se designen los champús, aceites ni ninguna preparación para el cuidado del cabello comprendidos en la clase 3 del nomenclatura internacional.

Analizada en forma conjunta la marca propuesta, en el caso de referencia, estamos ante un signo denominativo, formado por los términos FRIZZ y EASE separadas por un guión, los cuales traducidos al español significan encrespado y fácil. Tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de las palabras refieren y aluden directamente a una peculiaridad o especialidad de los productos que se enlistan y el consumidor medio de los productos, es probable que así lo considere por lo descriptivo de los términos.

La marca propuesta dentro de su contenido y como signo que se pretende proteger indica “encrespado fácil”, que viene a ser vocablos de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican a la producción y comercialización de productos con tal finalidad, por lo que dichos términos no poseen la capacidad necesaria para identificar los productos y distinguirlos de los de su competencia.

Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: “... de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g)



del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En igual sentido, el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

CUARTO. Además de lo antes dicho sobre la descriptibilidad, que impide la inscripción, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dé la idea directa de “encrespado fácil”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 3, en donde, se incluyen preparaciones para el cuidado del cabello, champús, acondicionadores, espumas, lacas, lociones, aceites, geles, cera, cremas, preparaciones de color, todo para el cabello, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos, es decir que podría generar la idea en el consumidor que la composición de los productos que fabrica y comercializa su titular incluye lo que denomina el signo, tornándose así el distintivo propuesto en engañoso, pues las cualidades que dice tener, puede no tenerlas.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros. Sobre las marcas engañosas la doctrina señala que son *“...marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces. (...) Como ejemplos de signos denegados por ser engañosos están BANCO para publicaciones o MASCAFÉ para productos que no tienen café.”* (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1ª edición, 2002, p. 254.**) De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “FRIZZ-EASE” como marca de producto en clase 3 de la nomenclatura internacional.



Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “FRIZZ-EASE”, el recurrente argumenta que su representada posee múltiples registros alrededor del mundo, incluyendo Australia, Estados Unidos, Perú, México, Venezuela, Colombia, Panamá, Canadá y la Comunidad Europea, de los cuales se anexa copia certificada. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995. Por consiguiente, las argumentaciones en este sentido de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “FRIZZ-EASE”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de **KAO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cero segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían , en representación de **KAO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cero segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, la cual 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

MARCA CON DESIGNACION COMUN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55