

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0531-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ULTIMATE BLONDIE COLLECTION”**

**CONAIR CORPORATION, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-5029)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO No. 0075-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, estado de Delaware domiciliada en One Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:09 horas del 26 de julio de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ULTIMATE BLONDIE COLLECTION”**, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; acondicionadores para*

*el cabello; esmalte (baño de brillo) para el cabello; champú para el cabello; preparaciones para estilizar el cabello”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:27:09 horas del 26 de julio de 2017, 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...”*.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de agosto de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **CONAIR CORPORATION**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**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.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de

Marcas, al establecer que la traducción en español del signo “**ULTIMATE BLONDIE COLLECTION**” es “**ULTIMA COLECCIÓN RUBIA**” y al analizarlo con productos para el cabello son términos que no pueden monopolizarse, además de que dichos términos en su conjunto proyectan o transmiten al consumidor la idea de que se trata de un producto para el cabello rubio, con lo cual la marca solicitada está conformada por vocablos que no aportan distintividad para su protección.

Por su parte manifiesta el apoderado de la empresa **CONAIR CORPORATION** en su escrito de agravios que conforme al principio de unicidad la inscripción de un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta siendo esa la manera en que la percibe el consumidor medio, indica que el consumidor ve el todo de la marca y no se detiene a fraccionarla o a ver los detalles y preguntarse su significado a la hora de adquirir el producto o servicio, señala además que la marca es distintiva con respecto a los productos que protege en clase 03, continúa manifestando que el término *blondie* tiene diferentes significados por lo que considera que el Registro no debe asignarle una única definición, señala que la marca solicitada es arbitraria con significado conceptual por cuanto los términos que la componen no tienen relación con los productos que desea proteger.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica  
(...)*

*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 la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad puesto que “**ULTIMATE BLONDIE COLLECTION**”, que según el propio solicitante ULTIMATE su significado al español es “lo último lo más reciente”, BLONDIE que su significado es rubio y COLLECTION que su traducción es colección, se determina que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común para los productos que pretende proteger y se pueden encontrar en otros distintivos que ofrecen en el mercado productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Considera este Tribunal que la marca es engañosa con relación a los productos a proteger, nótese que tal y como se indicara el signo contiene la palabra **BLONDIE**, siendo que se pide para marcar en clase 03: “Preparaciones para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; acondicionadores para el cabello; esmalte (baño de brillo) para el cabello; champú para el cabello; preparaciones para estilizar el cabello”, productos para los cuales efectivamente se causa engaño ya que como bien lo indica el solicitante BLONDIE es un término en inglés que traducido al español significa “rubio”. Lo cual es engañoso ya que como bien los productos son para el cabello y no necesariamente los rubios, el consumidor se puede ver engañado ya que al escoger un producto marcado con la palabra **BLONDIE** para el cabello, puede hacerle pensar que es para cabellos rubios cuando en realidad no es así al menos no necesariamente.

Además en cuanto a los otros términos ULTIMATE y COLLECTION, no le otorgan ningún tipo de distintividad, ya que tal y como lo indicara el solicitante ULTIMATE traducido significa lo último y COLLECTION colección, así que son palabras que además categorizan su significado. Así las cosas el signo no puede ser inscrito por ser engañoso y falto de distintividad

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina que: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**... El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas.

2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

Este Tribunal coincide con el Registro que efectivamente la marca solicitada no tiene la suficiente distintividad para ser registrada, al estar compuesta por términos genéricos que al estar unidos se diferencian bien en su pronunciación con un significado propio cada uno.

Respecto a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado el signo es carente de distintividad y además es un signo engañoso, ya que al analizarlo en relación con los productos que busca proteger entra en una clara contradicción, ya que indica que los productos son para el cabello rubio y lo que pretende proteger son productos para el cabello en general y con relación al alegato de que el signo es arbitrario el mismo debe ser rechazado ya que el signo solicitado guarda relación con la naturaleza de los productos a los cuales se aplica, incurriendo en las prohibiciones por motivos intrínsecos señaladas por el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.. Por lo anterior los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, es susceptible de causar engaño respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de no poseer aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**ULTIMATE BLONDIE COLLECTION SPORTS RECOVERY**”, para proteger y distinguir en clase 03: *“Preparaciones para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; acondicionadores para el cabello; esmalte (baño de brillo) para el cabello; champú para el cabello; preparaciones para estilizar el cabello”*, no debe permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:09 horas del 26 de julio de 2017, 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 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:09 horas del 26 de julio de 2017, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**