
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0276-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“ZERO FRIZZ”****TCP HRB IP, LLC, apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-2302****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0396-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con tres minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, titular de la cédula de identidad 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa **TCP HRB IP, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:58:00 horas del 25 de mayo de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento electrónico recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de marzo de 2021, el abogado Luis Diego Acuña Vega, en la condición indicada, presentó la solicitud de inscripción del signo

“**ZERO FRIZZ**” como marca de fábrica y comercio, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional: “preparaciones no medicinales cosméticas y de tocador, lociones para el cabello, preparaciones para el peinado del cabello, preparaciones para el cuidado del cabello, espumas para el cabello, champús, acondicionadores para el cabello, todos los anteriores productos para la prevención del encrespamiento del cabello”, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado electrónicamente ante el Registro el 15 de abril de 2021 (folio 7 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:58:00 horas del 25 de mayo de 2021, denegó la solicitud propuesta por transgredir el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado el 9 de junio de 2021, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, apeló, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios, que el consumidor ordinario no se expondrá a la marca “cero encrespamiento”, sino ZERO FRIZZ, esta distinción es importante debido a que ZERO FRIZZ causa una impresión comercial distinta en el consumidor y sí cumple la función primordial de ser un identificador de bienes y servicios. Un consumidor no compraría un producto identificado con la marca ZERO FRIZZ sin antes saber cuál es la función de dicho producto. El cuidado del cabello es un nicho de mercado que se presenta para una increíble sofisticación de los productos. No es lo mismo un producto para cabello reseco que otro humectante, mucho menos no es lo mismo un champú que un acondicionador a un producto para reparar, ZERO FRIZZ no dice nada sobre el uso o tipo de producto a que se refiere, sí adicional consideración de para qué sirve o emplea el producto.

Aduce, que ZERO FRIZZ no es de uso común. Una búsqueda en los principales supermercados y buscadores en línea del país no demuestran ningún resultado para los términos “zero frizz” que no sean asociados a la marca de su representada, para lo cual aporta copias certificadas de diversos sitios web o buscadores. Nótese que en los principales supermercados del país no hay ningún producto que incluya en su nombre o descripción “zero frizz” por lo cual no es cierto que se trata de un término de uso común para otros productos en clase 3 de la nomenclatura internacional. Ello demuestra con base a la sana crítica que ZERO FRIZZ sí sirve como marca, es distintiva y no descriptiva.

Arguye, que el Registro literalmente afirma en su resolución que “ZERO sí es distintiva”. El artículo 20, párrafo final del Reglamento a la Ley de Marcas establece que: “Si el signo solicitado contuviere un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión pudiera crear dudas en cuanto al alcance de la protección de la marca, el Registro también podrá indicarlo en su resolución para que el interesado pueda, mediante la modificación de su solicitud declarar que no se reserva derecho exclusivo alguno sobre ese elemento.” En similar sentido, el artículo 28 de la Ley de Marcas destaca que “la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Sostiene, que el Registro incurre en una indebida fundamentación, no solo omite los argumentos ofrecidos por su representada, sino que en ningún momento analiza o aplica la normativa invocada, artículo 28 de la Ley de Marcas y artículo 20 de su Reglamento, párrafo final. Por lo que reitera que no se hace reserva del uso exclusivo del término “frizz”.

Expone, que llama la atención, que la resolución impugnada no haya sido resuelta por la directora del Registro de la Propiedad Intelectual, contraviniendo los Votos No. 14-2003 0462-2008.

Establece que la marca “ZERO FRIZZ” es sugestiva, no cumple una función descriptiva.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El signo solicitado fue rechazado por considerarse que se encuentra en las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, ante lo cual la apelante dentro de sus agravios argumenta que la marca solicitada es sugestiva, distintiva, y no es descriptiva ni de uso común. Ante ello, se debe analizar el signo para determinar si lo indicado por el apelante es correcto o si, por el contrario, lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a derecho.

En este sentido es importante señalar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre el signo y su objeto de distinción. Sus incisos d) y g) impiden la inscripción de un signo marcario cuando: d) (consista) Únicamente 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; g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Para el autor Diego Chijane, una marca se considera descriptiva, cuando designa una cualidad primaria y esencial del bien que se pretende identificar, y, citando a De Jesús González, señala: “un signo será descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para los cuales se solicitó el registro.” (Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 51 y 52).

Partiendo de lo expuesto, la representación de la empresa **TCP HRB IP, LLC**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ZERO FRIZZ**, para proteger en clase 3 de la nomenclatura internacional, preparaciones no medicinales cosméticas y de tocador, lociones para el cabello, preparaciones para el peinado del cabello, preparaciones para el cuidado del cabello, espumas para el cabello, champús, acondicionadores para el cabello, todos los anteriores productos para la prevención del encrespamiento del cabello. Analizada, en forma conjunta la marca propuesta, estamos en presencia de un signo denominativo formado por los vocablos **ZERO** y **FRIZZ**, los cuales traducidos del idioma inglés al español significan “cero y rizos-encrespado”, que en su conjunto es, “**cero rizos**” o “**cero encrespado**”. Ante este significado, lo propuesto se constituye en un “signo o una indicación que en el comercio puede servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”, ya que, por lo general, es usual en lo que se refiere a lociones para el cabello, preparaciones para el peinado del cabello, preparaciones para el cuidado del cabello lograr la eliminación de rizos o de encrespados. De ahí que en su efecto visual, auditivo y conceptual la combinación de las palabras, refieren y aluden únicamente 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.

Sí se permite este tipo de inscripciones se estaría dando la exclusividad a favor de un empresario sobre términos necesarios de uso común para el resto de los empresarios del sector, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna. Además, no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir.

En este sentido, no se está frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar la información

respecto al género o cualidades de los productos a identificar. En el presente caso el término **ZERO FRIZZ** no posee esa característica, ya que presenta una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo que informa directamente características de los productos que distingue, sin poseer otros elementos que le otorguen aptitud distintiva.

En sus agravios la empresa apelante sostiene que el Registro en su resolución afirma que ZERO sí es distintiva, sin embargo, el conjunto marcario que se somete a análisis es ZERO FRIZZ, la que, conforme a lo indicado previo, describe la característica del producto, de ahí, que se está frente a la prohibición que cita el Registro contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Por otra parte, la representación de la empresa apelante, además de indicar que su marca es sugestiva, distintiva y no descriptiva o de uso común, manifiesta que el consumidor no se expondrá a la marca “cero encrespamientos”, sino a ZERO FRIZZ, que produce mejor impresión comercial en el consumidor, y cumple la función de identificador de bienes y servicios. Con relación a este alegato, es importante indicar a la recurrente, que efectivamente, dicha marca juega un rol clave dentro del mercado, cual es acercar a los consumidores que necesitan un tipo de producto o productos de la clase 3 de la nomenclatura internacional para nutrir e hidratar el cabello, y así evitar que este se encrespe, pues dichos productos tienen esa función, por consiguiente es una característica de los productos de la clase 3. Bajo ese entendimiento, el signo solicitado con relación a los productos a distinguir es descriptivo y carente de distintividad.

En relación con el agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que, la marca ZERO FRIZZ no es de uso común y para ello indica que, una búsqueda en los principales supermercados y buscadores en línea del país no demuestran ningún resultado

para los términos “ZERO FRIZZ” que no sean asociados a la marca de su representada, para lo cual aporta copias certificadas de diversos sitios web o buscadores. Afirma, que en los principales supermercados del país no hay ningún producto que incluya en su nombre o descripción “ZERO FRIZZ” por lo cual no es cierto que se trata de un término de uso común para otros productos en clase 3 de la nomenclatura internacional. En lo relativo a este agravio, no lleva razón el apelante, ya que lo que se analiza por parte del registrador, es la posibilidad de que la marca acceda a la publicidad siempre y cuando cumpla con la normativa pertinente del caso. La denominación propuesta al ser una característica de los productos que se pretenden proteger, no se encuentra en el mercado como marca, sino que se podría encontrar como un efecto de marcas que contengan los mismos elementos que provoquen que el cabello no se encrespe. Es por esa razón que el Registro no permitió su inscripción, porque precisamente competidores de productos de la misma naturaleza también buscan ese efecto en sus productos, lo cual perjudicaría indudablemente la libre competencia comercial. Incluso al aplicar el artículo 28 de la Ley de Marcas y el artículo 20 de su Reglamento, párrafo final, no queda elemento alguno que identifique la marca, ya que es un conjunto marcario inseparable que, al pronunciarlo, de inmediato describe los productos pretendidos, con el consecuente perjuicio como ya se indicó, de competidores con productos de la misma naturaleza y la confusión que también se provocaría al consumidor. Aun y cuando el recurrente alegue que no se hace reserva del uso exclusivo del término “FRIZZ”, al visualizarse en la denominación propuesta el pensamiento inmediato de ese consumidor, es que ese producto elimina los crespos.

Respecto al alegato, de que la resolución impugnada no la firme la directora del Registro de la Propiedad Intelectual, cabe indicar, que esta situación está regulada en la Directriz DRPI-06-2009 de 30 de julio de 2009, emitida por el director del Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), por lo que la funcionaria firmante está facultada para ello.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, y en aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, el signo propuesto resulta inadmisibles por razones intrínsecas, y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa **TCP HRB IP, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:58:00 horas del 25 de mayo de 2021, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 03:38 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:37 PM
Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:36 PM
Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:35 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2021 02:35 PM
Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB///ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles
TE. MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
MARCA DESCRIPTIVA
TG. MARCA INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA
TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles
TNR. 00.60.74

