



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0065-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “HAIR TAMING SYSTEM”

GK WORLD HOLDING LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7900-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 1146-2011

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, San José, en su condición de apoderada de **GK WORLD HOLDING LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Florida y domiciliada en 5555 Ravenswood Road, Suite 16 B, Fort Lauderdale Florida 33312 U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés segundos del veintiuno de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el primero de setiembre de dos mil diez, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**HAIR TAMING SYSTEM**”, en **Clase 3 de la** Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones para el cuidado del cabello, champús y acondicionadores para el cabello y preparaciones para alaciar el cabello.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, veintitrés segundos del veintiuno de diciembre de dos mil diez, 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 dieciocho de enero de dos mil once, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de **GK WORLD HOLDING LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las ocho horas, treinta y nueve minutos, quince segundos del veinte de enero de dos mil once declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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, 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 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso concreto rechazó la solicitud de la marca pretendida fundamentándose en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, por considerar que el signo marcario **“HAIR TAMING SYSTEM”**, puede causar engaño o confusión con respecto a los productos a proteger, esto porque el consumidor podría pensar que el producto que se va a adquirir es para dejar el cabello dócil, y por ende, el signo carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 31) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución apelada, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a esta Instancia a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado el registro de la marca propuesta por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. Concuera este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“HAIR TAMING SYSTEM”** que traducido al español significaría: **“SISTEMA PARA EL CABELLO DÓCIL”**, para proteger y distinguir en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones para el cuidado del cabello, champús y acondicionamientos para el cabello y preparaciones para alaciar el cabello”, pero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos, por las razones que se expondrán a continuación.

Para el presente caso, se ha de iniciar señalando que, las palabras que conforman la referida denominación son completamente transparentes para cualquier consumidor y de ellas entenderá claramente **que es un sistema para cabello dócil**. Considera este Tribunal que dicha



transparencia hace que el signo solicitado se sitúe en el lado de la descripción de características. La doctrina a las marcas descriptivas las define así:

“...la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2011, de Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 215).

Por ello, respecto de los siguientes productos que se pretenden distinguir, *“preparaciones para el cuidado del cabello, champús y acondicionadores para el cabello, y preparaciones para alaciar el cabello”*, la marca resulta meramente descriptiva introduciéndose en la causal de rechazo de registro intrínseca contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) 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. (...)”

El signo **“HAIR TAMING SYSTEM”**, en su conjunto describe de una manera directa una característica o cualidad de los productos a proteger, sin que el signo aporte ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva, pues, la tipografía utilizada ni el color negro de las palabras, aportan mayores elementos que hagan que la descripción contenida en el signo pase a un segundo plano, ésta caracterización de los productos es el único elemento cognoscible y aprehensible por parte del consumidor al exponerse al signo, sin que éste pueda llegar a cumplir con las funciones de hacer distinguir el origen empresarial del producto o diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza, por lo que considera este Tribunal, que el signo pretendido no resulta registrable por razones intrínsecas.



CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, en su condición de apoderada especial de **GK WORLD HOLDING LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diez, la que en este acto 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE. Marca Descriptiva

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55