

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0436-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “POWER POLISH (*Diseño*)”

CREATIVE NAIL DESIGN, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1273-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1230-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, abogada, portadora de la cédula de identidad uno- mil ciento cuarenta y tres – cuatrocientos cuarenta y siete, en su calidad de apoderada especial de la compañía **CREATIVE NAIL DESIGN, INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y seis minutos con cuarenta y nueve segundos del diecisiete de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día nueve de febrero de dos mil doce ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la compañía **CREATIVE NAIL DESIGN, INC**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en

1125 Joshua Way, Vista, CA 92083, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“POWER POLISH”**, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: *“Cosméticos; productos para el cuidado de las uñas; lacas de uñas; esmaltes de uñas; uñas artificiales; cremas para las uñas; endurecedor de uñas; polvo para formar decoraciones en las uñas esculpidas; quitaesmaltes para las uñas; adhesivos para fijar uñas postizas.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas treinta y seis minutos con cuarenta y nueve segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, resolvió; *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticinco de abril de dos mil doce, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, representante de la compañía **CREATIVE NAIL DESIGN, INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas veinticuatro minutos con dieciocho segundos del treinta de abril de dos mil doce, resolvió; *“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (…).”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas y calificativas, relacionadas con los productos que se desean proteger en la clase 03 internacional solicitada, por lo que carece de distintividad, particularmente por describir y calificar en forma directa los productos a proteger. Que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, además de que puede inducir a error al consumidor por ser engañosa; de ahí que se transgrede el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente dentro de sus agravios alegó; *“I.- que la marca POWER POLISH es una marca sugestiva y suficientemente distintiva, se compone de términos que precisamente “dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características”, con lo cual se obliga al consumidor a relacionar la marca con el producto y sus cualidades. Con dichos términos, que se traducen como “PODER” y “PULIR”, se informa INDIRECTAMENTE sobre las características de los productos a proteger, más no “exactamente sobre estas características”, como lo indica el registrador es un resolución. Que el signo solicitado es sugestivo, por cuanto la denominación “POWER POLIS”, ligada a los productos a proteger, sugieren al consumidor que con uso de estos productos sus uñas lucirán impecables y tendrán un brillo particular que llamará la atención por su belleza; con la compra de dichos productos se está llevando consigo productos que van a satisfacer sus*

necesidades, por estar hechos a base de tecnologías y materiales de gran calidad, con los cuales sus manos mejorarán su aspecto y lucirán hermosas. Contrario al argumento del Registrador, no estamos ante un signo descriptivo, que de manera “directa e inequívoca” describe los productos que protege, sino que el consumidor debe “intuir” dichas características en relación con el producto que protege. Al ser la marca solicitada sugestiva es que intrínsecamente tiene la capacidad suficiente para convertirse en una marca registrada. En resumen, cualquier comerciante tiene derecho a evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos que van a distinguir con ellas, sin impedir con ella que otras personas evoquen las mismas propiedades o características en sus signos distintivos. Esto puede hacerse utilizando vocablos diferentes e inconfundibles con los ya registrados o solicitados. 2.- La marca solicitada no provoca engaño en el consumidor, por cuanto no se están indicando características de los productos, sino que se le está sugiriendo un concepto y en ello no hay confusión alguna, prueba de ello es la admisión a registro de este tipo de marcas, no solo por el registro de la Propiedad Industrial, sino por el Tribunal Registral Administrativo quien siempre vela por evitar que el consumidor se vea expuesto a engaño y confusión. Por lo que solicito admitir el presente recurso y ordenar se continúe con el trámite de inscripción de la marca “POWER POLISH”, en clase 03 internacional, por no incurrir en ninguna de las prohibiciones que señala la Ley de Marcas.”

TERCERO: EN CUANTO AL 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**. 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:

*(...), 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. (...), 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**. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede

ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

En tal sentido, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la compa1a **CREATIVE NAIL DESIGN, INC**, denominada **“POWER POLISH”**, para proteger en clase 03 internacional, los siguientes productos; *“Cosméticos; productos para el cuidado de las u1as; lacas de u1as; esmaltes de u1as; u1as artificiales; cremas para las u1as; endurecedor de u1as; polvo para formar decoraciones en las u1as esculpidas; quitaesmaltes para las u1as; adhesivos para fijar u1as postizas.”* Como se puede observar la denominaci3n propuesta se encuentra estructurada por dos palabras que pese a encontrarse en idioma ingl3s, al traducirlas su significado refiere a **“PODER”** y **“PULIR”** lo cual, como fue analizado por el Registro, ambos conceptos se encuentran relacionados directamente con los productos a proteger, dado que el consumidor detectara que el producto tiene la característica de “pulidor poderoso”, y no puede otorgarse monopolio alrededor de una característica que los competidores podrán tambi3n indicar en sus productos. Aunado al hecho de que al ser utilizado causarían enga1o o confusi3n sobre la característica de los productos que se trata, cuando el producto no tenga las características de pulir o limpiar. En ese sentido se denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad que debe ostentar una marca para ser registrable.

En virtud de lo anterior, el considerar que la marca propuesta, efectivamente est3 compuesta por los t3rminos (poder-pulir) que son descriptivos de cualidades o característica del producto a registrar, dado que los productos pueden o no tener esa característica o cualidad y sobre la cual no puede darse certeza, en este sentido los hace descriptivos y enga1osos, por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Asimismo, es importante traer a colaci3n lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artícuo 6 quinquies b-2, la cual indica que la falta de distintividad de una

marca es suficiente para denegar su inscripción.

En este sentido, cabe destacar que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, cabe indicar que no lleva razón la recurrente al manifestar que la marca propuesta por su representada corresponde a un signo sugestivo, por cuanto al analizarse el signo “**POWER POLISH**” en clase 03 internacional, esta no informa o sugiere de manera indirecta las cualidades o características del producto como lo pretende hacer ver el solicitante, sino que, por lo contrario informa o imprime en la mente del consumidor de manera directa de dichas particularidades, por lo cual se sobrepasa los alcances de lo evocativo para rayar en lo descriptivo.

Asimismo, es importante indicar que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente para cada caso en particular. En este sentido, pronunciamientos del Registro de la Propiedad Industrial, y los emanados por este Órgano de alzada, no podría servir de parámetro para otorgar la inscripción de un registro, en el tanto este no cumpla con los requisitos de forma y fondo (extrínsecos e intrínsecos) que establece nuestra legislación, contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la compañía **CREATIVE NAIL DESIGN, INC**, en contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y seis minutos con cuarenta y nueve segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la compañía **CREATIVE NAIL DESIGN, INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y seis minutos con cuarenta y nueve segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, la cual en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora