



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0533-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “A NEW COLOR” (DISEÑO)

DAVINESS S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2013-1427)

Marcas y otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 163-2014*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de febrero del dos mil catorce.

*Recurso de Apelación*, interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **DAVINESS S.p.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y trece segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece.

### RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de febrero de 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades y condición dichas solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir: En clase 3 internacional “Colorantes para el



cabello; productos para colorear el cabello; crema para el cabello; productos para blanquear el cabello; kits para colorear o remover el color del cabello; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veintinueve minutos y trece segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que deniega la inscripción de la marca propuesta.

**III.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2013, el Licenciado **Zurcher Gurdian**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y siendo que se desestimó el recurso de revocatoria y se admitió el de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**IV.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca propuesta, en clase 3 de la Clasificación Internacional, argumentando que el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas y calificativas además de engañosa, dado que el consumidor al ver el signo marcario “**A NEW**



**COLOR**” lo relacionaría inmediatamente con los productos a proteger en clase 3 internacional, pudiendo imprimirle al consumidor una idea errónea a lo que se busca proteger, lo cual hace que carezca de distintividad, trasgrediendo el artículo 7 literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente manifiesta que esta errada la apreciación del Registrador por cuanto en base al Principio de Unicidad se establece que la marca debe analizarse en forma conjunta, siendo que esa es la manera como la percibe el consumidor promedio, dado que la marca A NEW COLOUR DAVINES (DISEÑO) está compuesta de varios términos y de un diseño que en conjunto, hacen a la marca en su totalidad, para lo cual cita los artículos 3 de la Ley de Marcas, 24 del Reglamento de esta ley, el Voto 1610-2006 de este Tribunal, de las diez horas del veintiséis de junio del dos mil seis.

Continúa diciendo que A NEW COLOUR DAVINES cumple con los supuestos de una marca evocativa, lo cual quiere decir que trae alguna cosa a la memoria o a la imaginación y menciona el Voto 112-2006 de las nueve horas del veintidós de mayo del dos mil seis, también de este Tribunal. Agrega que no lleva razón el Registro al indicar que el signo propuesto es de carácter descriptivo y relata a lo que mencionan autores como Chijane para reconocer cuando estamos frente a una marca de carácter descriptivo.

Por último se refiere al tema de la distintividad de la marca e indica que A NEW COLOR es una marca que no se confunde con ninguna otra existente y al tener esta cualidad, la marca contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto sin que confunda con otro igual o similar, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se continúe con el registro de A NEW COLOR (DISEÑO).

**TERCERO. SOBRE EL FONDO:** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.



Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

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

*[...]*

*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 naturaleza,[...], las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, [...] 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 el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que el signo propuesto A NEW COLOUR DAVINES (DISEÑO) para proteger y distinguir: “Colorantes para el cabello; productos para colorear el cabello; crema para el cabello; productos para blanquear el cabello; kits para colorear o remover el color del cabello; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, en clase 3 de la Clasificación Internacional, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas.

Observa este Órgano Colegiado que al analizar la marca propuesta a simple vista se destacan los términos “A NEW COLOUR” como elemento central, los cuales al ser traducidos al español significan “UN NUEVO COLOR”. Advirtiéndose además dentro del conjunto que indica “anmonia free hair colouring sistem”, lo que indica que se trata de un sistema de coloración sin amonio. Adicionalmente el término “DAVINESS” se pierde en el conjunto por estar escrito en letras mucho más pequeñas que el término “A NEW COLOR”. De esta forma el término “A NEW COLOR”, por resaltar por su gran tamaño y posición central, es el que el consumidor percibirá como el elemento distintivo protegido dentro del conjunto.

Es importante tener presente lo que indica el artículo 7 párrafo *in fine* de la ley de rito, el cual literalmente señala:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” De ahí se desprende que la marca propuesta solo podría ser utilizada para un sistema de coloración de pelo libre de amonio, por lo que debe excluirse todo aquello que no corresponda a ello como perfumería.



Asimismo los términos utilizados son de uso común y el consumidor no deberá hacer ningún esfuerzo de imaginación para extraer qué tipo de productos se tratan, los cuales se encuentran relacionados con el sistema de coloración siendo la marca únicamente descriptiva de cualidades de este tipo de productos, sea que se trata de un nuevo color o que da un nuevo color, debido a que detalla características del producto.



De esta forma se concluye que el signo propuesto visto en su conjunto hace que el consumidor tenga como elemento distintivo central “A New Colour”, términos que son únicamente descriptivos e impregna una cualidad a los productos en el sentido de que presentan un color que es nuevo dentro de un sistema de teñido de pelo. De ahí que este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada contraviene la Ley de Marcas ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto específicamente que es un nuevo color (A NEW COLOR), y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“[...] La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. [...]” (**Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001**).

Por otra parte, 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 [...]”.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras,



sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Otro aspecto a considerar en este caso es que el elemento que resalta a la vista del consumidor en esta marca, sea los términos “A new Color”, que como se dijo, traducidos del Inglés significan “Un nuevo color”, puede generar además un riesgo de confusión al consumidor sobre las cualidades del producto, ya que la cualidad de ser un nuevo color puede o no estar presente en los productos a proteger en las clase 3. El riesgo de confusión se da además, como se ha indicado anteriormente, en los otros productos de la clase 3 que no constituyan un sistema de coloración del cabello tales como perfumes y jabones, puesto que dentro de la etiqueta, como se indicó, se incluye el término “hair coloring sistem”, sea “sistema de coloración del cabello”, traducido del Inglés. De ahí que la marca solicitada genera confusión para los productos en clase 3 que pretende proteger. Este riesgo de confusión sobre las cualidades del producto constituye una violación, esta vez del artículo 7, inciso j), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, carece de la distintividad requerida respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir y genera confusión sobre las cualidades del producto a proteger, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**A NEW COLOR**” (**DISEÑO**) en las clases propuestas, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, por violentar los incisos j) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **DAVINESS S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J





publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición Apoderado Especial de la compañía **DAVINESS S.p.A.**, en contra de la resolución de las once horas con veintinueve minutos y trece segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica “**A NEW COLOR**” (**DISEÑO**). 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR:**

- MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE.
- MARCA DESCRIPTIVA