



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-01169-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CURL RECALL”

UNILEVER PLC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7830-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 522-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del trece de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER PLC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra domiciliada en Port Sunlight, Wirral Merseyside England CH62 4ZD, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos cuarenta y nueve segundos del treinta de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de agosto de dos mil doce, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CURL RECALL**” en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“jabones; perfumería; aceites; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el*



cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, glaseados para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos para conservar el cabello, tratamientos para disecar el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha; preparaciones de tocador no medicados; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con once minutos cuarenta y nueve segundos del treinta de octubre de dos mil doce, 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 6 de noviembre de 2012, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER PLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho



SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que el signo marcario propuesto es engañoso, relacionado a los productos que desea publicitar en la clase 03 internacional solicitada, ya que imprime en la mente del consumidor medio que los productos solicitados son específicamente para cabellos con risos, al otorgarle características al producto de las cuales no se puede dar certeza.

Por su parte, alega la parte apelante en su escrito de expresión de agravios que el signo solicitado se limitó la lista de productos no considerando necesario limitarla a cabellos rizados porque la marca CURL RECALL no está únicamente dirigido a personas cuyo cabello es naturalmente rizado, que más bien por el contrario está dirigido a personas con todo tipo de cabello: lacio, ondulado, rizado, crespo, afro, normal etc, agrega que no se causa engaño a un consumidor de cabello lacio que adquiere el producto identificado con la marca CURL RECALL, porque precisamente desea rizar su cabello, indicando que el signo solicitado no engaña ni confunde al consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º 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**, 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:*

(...)

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 subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con el inciso j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, pueda causar engaño o confusión.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**CURL RECALL**”, contraviene lo dispuesto por la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que puedan causar engaño o confusión tal y como lo indica la norma señalada.

En cuanto a la conformación del signo distintivo, resulta de importancia en el presente caso resaltar que al analizar la marca solicitada “**CURL RECALL**”, que traducido al español conforme a la traducción aportada por el solicitante significa “Rizar Llamar”, al analizarlo como un todo y la perspectiva del consumidor en relación con los productos que pretende proteger, encontramos que del signo se desprende del término “CURL”, lo que imprime en la mente del consumidor que los productos solicitados son específicamente para cabellos con risos, provocando un engaño al consumidor, al otorgarle características al producto de las cuales no se puede dar certeza.



Ahora bien respecto al hecho de que el solicitante haya delimitado la lista de productos para el cabello no le va a eliminar lo engañoso al signo, ya que en el mercado de productos capilares se puede encontrar una gama de productos para todo tipo de cabello, ya sea risado, lizo o tratado con químicos, el solicitante únicamente limita la lista a productos para el cabello, pero no específicamente para cabello rizado, lo cual induciría a engaño al consumidor quien en su primer contacto con el signo puede pensar que se trata específicamente para cabello risado.

Respecto a los agravios del apelante relativos a que la marca propuesta “**CURL RECALL**”, no está únicamente dirigido a personas cuyo cabello es naturalmente rizado y que más bien por el contrario está dirigido a personas con todo tipo de cabello: lacio, ondulado, rizado, crespo, afro, normal , y que no se causa engaño a un consumidor de cabello lacio que adquiere el producto identificado con la marca **CURL RECALL**, siendo que el signo solicitado no engaña ni confunde al consumidor, dichos agravios deben ser rechazados ya que efectivamente tal y como quedó indicado en el presente asunto se considera que el término “**CURL**”, lo que imprime en la mente del consumidor es que los productos solicitados son específicamente para cabellos con risos, provocando un engaño al consumidor tal y como quedó indicado al otorgarle características al producto de las cuales no se puede dar certeza.

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CURL RECALL**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, capaz de causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación de los productos, constituyéndose en un vocablo que indica la procedencia de los productos a proteger y da la idea al consumidor que los productos identificados con esa marca son específicamente para cabellos con risos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar “**CURL RECALL**”, resulta capaz de causar confusión en relación con los productos a proteger en clase 03, es criterio de este Tribunal que no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo



declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos cuarenta y nueve segundos del treinta de octubre de dos mil doce, 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 el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos cuarenta y nueve segundos del treinta de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazando 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55