

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0706-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca del signo VITAL KERATIN

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-2299)

Marcas y otros signos

VOTO 562-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, mayor, soltero, cédula de identidad 1-1220-0158, en carácter de apoderado especial de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:32 horas del 22 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo del 2010, el licenciado **MANUEL PERALTA VOLIO**, cédula 9-012-480, en su condición de apoderado de **UNILEVER N.V.**, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **VITAL KERATIN**, para distinguir en clase 3: jabones, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos para 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, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, gel 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 la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, y dentro del plazo conferido el licenciado **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, apoderado de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:09:32 horas del 22 de julio de 2015, resolvió; “(...) Se declara sin lugar la oposición planteada por **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, apoderado especial de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VITAL KERATINE**” clase 3 internacional, solicitada por **MANUEL PERALTA VOLIO**, en su condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, la cual se acoge (...)”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 29 de julio de 2015, **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, de calidades y representación citada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, el Registro de Propiedad Industrial rechazó el recurso de revocatoria y admitió el de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso, por ser de puro derecho.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la oposición en vista que el derecho en el cual se basaba, sea el registro N° 204984 de la marca VITAL KERATINA fue anulado de oficio por el Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución N° 492-2013 de las 14:10 horas del 24 de setiembre de 2013.

Por su parte, el apelante alega: el término keratin en inglés traducido al español se refiere a queratina, que según la real academia española significa: *Proteína rica en azufre, que constituye la parte fundamental de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados y de sus derivados, como plumas, pelos, cuernos, uñas, pezuñas, etc., a la que deben su resistencia y su dureza.* Por lo que más de identificar un origen empresarial de un producto consiste en el producto mismo utilizado para el cuidado del cabello. La marca VITAL KERATIN es genérica, *vital* es algo de suma importancia, por lo que la marca indica que la queratina es de suma importancia para el cabello, por lo que la marca no es capaz de identificar el origen empresarial de los productos para el cabello dado que no hace más que describirlos. La marca solicitada es engañosa con respecto a lista de productos a distinguir, ya que los mismos no necesariamente contienen queratina.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) 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.”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto a situaciones que impidan su registración.

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. 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”.

En el caso analizado, considera este Tribunal que lleva razón el apelante en cuanto a los impedimentos intrínsecos que presenta el signo para su registro.

La finalidad de las prohibiciones de signos genéricos, usuales y descriptivos es evitar que un empresario monopolice el nombre necesario o habitual del producto o servicios, sean palabras o no, que definen o representan sus cualidades, sustrayendo del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes del sector tienen derecho a utilizar en el etiquetaje y publicidad de sus productos o servicios.

Por lo anterior debemos analizar si la marca solicitada es un término que puede ser empleado para describir alguna característica de los productos que distingue. En el presente caso los productos que distingue son: *jabones, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos para 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, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, gel 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 la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos*; por lo que la denominación solicitada, vista en su conjunto resulta descriptiva de una característica de los productos, sea que contienen queratina, el término VITAL no elimina la descriptividad del signo, ya que este significa “*de suma importancia o trascendencia*” un adjetivo que califica la queratina. El consumidor promedio de este tipo de productos reconoce la queratina como un suplemento que ayuda en el cuidado del cabello, esta razón acentúa aún más el carácter descriptivo del signo ya que indica al consumidor que los productos etiquetados con la marca VITAL KERATIN *contienen queratina de importancia para su uso*.

Carácter engañoso del signo. La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:

La composición o naturaleza del producto o servicio;

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. [Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004].

El signo en cuestión **VITAL KERATIN** distingue: *jabones, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos para 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, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, gel 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 la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos.*

Resulta claro que el consumidor al estar frente a la marca desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico podrá pensar se trata de productos que contienen queratina, ya que el distintivo presenta dentro de su denominación ese término en inglés. Pero no se establece que

los productos cuenten con esa condición ya que el solicitante no indica expresamente cuáles de esos productos contienen el componente queratina, de lo cual resulta ser un signo engañoso para todos los productos que no sean para el cuidado o tratamiento del cabello, verbigracia “*jabones, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes*”.

En cuanto al término KERATIN el mismo es completamente engañoso para la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada, el signo puede inducir a error al consumidor a la hora de adquirir el producto, pues le está atribuyendo una característica específica (que contiene queratina). Con la marca se genera una expectativa sobre el producto, que está relacionado con queratina, capaz de inducir al consumidor a su compra.

Existe la posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto, su modo de fabricación, las cualidades, el uso, es decir el signo puede hacer pensar al consumidor que se trata de productos que contienen queratina, pero en la lista de productos no se detalla que cuenten con esa proteína.

Por lo antes expuesto la marca solicita contraviene los literales d) y j) del artículo 7, resulta descriptiva en relación a los productos que son para el cuidado o tratamiento del cabello ya que indica la composición de los mismos, que contienen la proteína de queratina y el término VITAL no le agrega la distintividad para distinguir dichos productos y engañosa en relación a los productos que no son para el cuidado del cabello ya que los mismos no indican que contengan esa proteína.

En razón de lo anterior se consideran como válidos los agravios formulados por el apelante y se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, apoderado de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:32 horas del 22 de julio de 2015, la cual en este acto se revoca, denegándose la solicitud de inscripción del signo “**VITAL KERATIN**”, para proteger y distinguir en clase 3: jabones, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos para 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, spray para el cabello, polvos para el cabello, aderezos para el cabello, lacas para el cabello, espuma para el cabello, glaseados para el cabello, gel 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 la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ**, apoderado de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:32 horas del 22 de julio de 2015, la cual en este acto se revoca, denegándose la solicitud de inscripción del signo “**VITAL KERATIN**”, para proteger y distinguir en clase 3. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29