



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0088-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*DANCOLY DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL (DISEÑO)*”

LE SECRET INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-8676)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 610-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de Apoderado Especial de **LE SECRET, INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del once de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2014, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***DANCOLY DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL (DISEÑO)***” en Clase 03 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*cremas para después del sol, acondicionadores para el cabello, gel para el peinado, blanqueo del cabello y cuidado del cabello, cremas,*



lociones capilares, decolorantes capilares, productos para teñir el cabello, colorantes y tintes para el cabello, cremas para el cabello, champús para el cabello, mascarillas capilares, productos para ondular y alisar el cabello, suavizantes para el cabello, cremas decolorantes del cabello, mousse para el cuidado y nutrición del cabello, aceites, cremas de control par el espesamiento del cabello, champús y acondicionadores, lacas para el cabello, geles fijadores capilares, productos para peinar el cabello, sprays para el peinado del cabello, tónicos para el cabello, lociones para el cabello, ceras para el cabello, para las manos, las cremas faciales, aceites para el acondicionamiento del cabello, fijadores para el peinado del cabello, lociones solares y cremas, champús y acondicionadores pérdida de cabello”. Con el siguiente diseño:



Posteriormente, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 03 de junio de 2015, el Licenciado Morera Víquez solicitó una modificación del término denominativo del signo propuesto, eliminando de éste el vocablo “**PROFESSIONAL**”, quedando el signo con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del once de diciembre de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. El **Licenciado Morera Víquez**, en la representación indicada, recurrió la resolución final relacionada y en virtud de ello conoce este Tribunal.




CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial, denegó el signo propuesto inicialmente  “Angel PROFESSIONAL”, bajo el criterio de que resulta inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violenta lo establecido en el inciso j) artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que el término “PROFESSIONAL” imprime en la mente del consumidor que todos los productos a proteger son una línea profesional para el cuidado del cabello, es decir que se utilizan en forma más especializada, en los salones y por parte de profesionales, característica que no se indica en forma expresa en la lista solicitada, dado lo cual, de aceptar su registro provocaría riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la solicitante, en escrito presentado ante este Tribunal el 3 de junio de 2015, (visible a folio 57), solicitó la eliminación en el signo propuesto, del elemento “PROFESSIONAL”, quedando éste de la siguiente manera:



Angel

En razón de ello, manifiesta que con dicha modificación y en vista que ha cancelado la tasa correspondiente, la marca sí cumple con los requisitos previstos en nuestra legislación y por ello solicita sea declarada con lugar su apelación y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite al solicitante modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de su objeto de protección con respecto a la solicitud inicial.

Así las cosas, advierte este Órgano de Alzada que en el caso que nos ocupa, la modificación al término denominativo del signo según lo propuesto por la parte solicitante, no constituye un cambio esencial de la marca bajo estudio, en razón de lo cual no es posible acceder a ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas. Es por ello que, eliminando del signo la palabra **“PROFESSIONAL”**, que según el Registro de la Propiedad Industrial, podría inducir a engaño y confusión, este Tribunal no tiene objeción alguna para revocar la resolución apelada y autorizar que se continúe con el trámite de la solicitud presentada por la empresa LE SECRET INC.


Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de **LE SECRET, INC.** En consecuencia SE REVOCA la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del once de diciembre de dos mil catorce, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro con la modificación presentada por la empresa solicitante, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.



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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de **LE SECRET, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del once de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto SE REVOCA para que se

continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “  ”, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55