



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2013-0184-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca “PANTENE PRO-V ADVANCED KERATIN
REPAIR”**

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-11235)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 753-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1147-447, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis minutos cuatro segundos del seis de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2012, la **Licenciada Kristel Faith Neurohr** de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PANTENE PRO-V**



ADVANCED KERATIN REPAIR”, , en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones para el cabello, champús y acondicionadores para el cabello y productos para estilizar el cabello, dentríficos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, veintiséis minutos cuatro segundos del seis de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción del signo propuesto.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual 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 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerarla inadmisibile por razones intrínsecas, en razón de que el signo solicitado está constituido por un conjunto de denominaciones dentro del cual se encuentran los términos “ADVANCED KERATIN REPAIR” que traducidos al español significan :”Avanzada queratina reparación” y en la lista de productos a proteger el solicitante no indica expresamente que los productos contienen el componente queratina, siendo engañoso para todos los productos solicitados para el cabello, así también para los demás productos que no son para el cabello, transgrediendo el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

La apelante, inconforme con lo resuelto manifiesta que la marca propuesta si cumple cabalmente con el requisito de distintividad ya que dicho signo en relación con los productos que pretende proteger es suficientemente distintivo por lo cual no generará confusión, ni engaño alguno para el consumidor, agrega que **ADVANCED KERATIN REPAIR**” solo corresponde a una nueva línea de productos de la marca PANTENE que al incluir la leyenda únicamente sugiere al consumidor una de las propiedades de un producto que ya de por sí conoce, más en ningún momento está engañando o describiendo, argumenta además que es una marca sugestiva o evocativa que le sugiere al consumidor una característica de los productos a proteger, por lo que no incurre en la prohibición del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo

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**, respecto a situaciones que impidan su registración y 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”***

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“PANTENE PRO-V ADVANCED KERATIN REPAIR”** contiene elementos que causan engaño o confusión respecto a los productos que se desea proteger en la clase 03 internacional a saber: *“jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones para el cabello, champús y acondicionadores para el cabello y productos para estilizar el cabello, dentríficos”*, 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 solicitados para el cabello, así también para los demás productos que no son para el cabello.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades.



Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que el signo propuesto “**PANTENE PRO-V ADVANCED KERATIN REPAIR**” es descriptivo de cualidades, caracterizándolos como idóneos para lograr y mantener una “avanzada reparación de queratina, lo cual podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás productos de esta naturaleza que se encuentran en el mercado, y por ello el consumidor creerá va a encontrar en ellos, infringiendo así el inciso j) del artículo 7 transcrito líneas atrás.

Es por ello que no pueden ser admitidos los alegatos de la apelante; en el sentido que el denominativo propuesto no es descriptivo sino evocativo, porque en este caso, la combinación de palabras del signo “**PANTENE PRO-V ADVANCED KERATIN REPAIR**” describen las características de los productos a proteger, resultando ser además engañoso respecto a los productos “*jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza y dentríficos* que no contienen el componente de queratina e incluso podría también ser engañoso para el resto de productos para el cabello, en el caso de que éstos no tengan dicho componente, haciendo creer al consumidor que dichos productos poseen la característica de tener una “avanzada reparación con queratina” Asimismo en cuanto al alegato de la recurrente en torno a que el signo solicitado no incurre en la prohibición del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se debe aclarar que se rechaza su inscripción con base en la infracción contenida en el citado artículo 7 pero únicamente en cuanto al inciso j) .

Por las indicadas razones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente, en razón de lo cual no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro *Ad quo*, ya que el signo propuesto infringe el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohren** su condición de apoderada especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis



minutos cuatro segundos del seis de febrero de dos mil trece, la que 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, 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

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr** en su condición de apoderada especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis minutos cuatro segundos del seis de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando el registro 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Luis Gustavo Alvarez Ramírez



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55