



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1056-TRA-PI

Solicitud de registro como marca: “BABYLISSPRO SUPERMOTOR”

BABYLISS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8367-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0818-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, mayor, casada, abogado, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **BABYLISS S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y dos minutos y catorce segundos del veinticinco de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 26 de agosto de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **BABYLISS S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de París y domiciliada en 99 Avenue Aristide Briand, BP 72, 92123 Montrouge, Francia, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**BabyliissPro**”



Supermotor”, para proteger y distinguir dentro de las clase 08 de la nomenclatura internacional, lo siguiente; **“Máquinas para cortar el cabello, eléctricas o con baterías.”**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta y dos minutos y catorce segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, resolvió; **“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…). ”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, representante de la empresa **BABYLISS S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil once, resolvió; **“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (…).”**

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No



existen hechos con tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **BABYLISS S.A**, al determinar que el signo propuesto “**BabyliissPro Supermotor**” en su integridad, carece de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que resulta engañosa en cuanto a los productos que desea proteger en la clase 8 internacional. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo establece el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **BABYLISS S.A**, alegó que la marca de su representada no da una característica de superioridad sino que le brinda una idea al consumidor de que el producto es de motor y que es de buena calidad, lo cual no es engañoso sino verdadero. Los productos cuentan con el respaldo de **BABYLISS S.A**, la cual es una de las empresas del grupo **CONAIR**. Es ampliamente conocido por la opinión pública que **CONAIR** es una de las empresas más prestigiosas en cuanto a productos para el cabello, por lo que al decir “super” o “pro” es simplemente un elemento distintivo y característico de la marca y no una cualidad del producto. El término “**BabyliissPro Supermotor**”, al ser una combinación original de dos palabras resulta indudablemente un término de fantasía, el cual exime la posibilidad de ser una marca genérica o engañosa. Aunque el Registro indique que la marca está compuesta por términos de uso común, no es correcto indicar que al unir dicho término la marca sigue teniendo un significado. La composición de términos en una sola palabra es la forma característica de convertir los términos en signos distintivos eliminándoles el significado que por sí solas puedan tener. Que la marca **BabyliissPro Supermotor** debe verse como un todo, ya que en efecto la marca resulta intrínsecamente distintiva por la complejidad de



elementos que contiene conforme lo indica el artículo 24 del Reglamento, a la Ley de rito. Por lo anterior es que debe verse la marca **BabylissPro Supermotor** de forma única, ya que al carecer de significado hace que pueda gozar de protección registral sin causar engaño o confusión a los consumidores, por lo que solicito se declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe con la solicitud de inscripción de la marca **BabylissPro Supermotor**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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, con el cual puedan ser asociados y 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: (...). **g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.**(...). **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. (...).”
(Subrayado y negrita no corresponde a su original)

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. 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 (...).”*
(Resaltado no corresponde al original.)

Otro aspecto a destacar es la **distintividad** de la marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, en función de su aplicación, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Bajo dicha perspectiva, cabe señalar que el signo propuesto por la empresa **BABYLIS S.A.**, respecto la marca de fábrica y comercio, denominado **“BabylissPro Supermotor”**, para proteger y distinguir **en la clase 08** internacional: **“Máquinas para cortar el cabello, eléctricas o con baterías”**, tal como se desprende, resulta ser atributivo de cualidades ya que el consumidor pensará, que las máquinas para cortar cabello tienen un super motor que



las hace superiores a las demás que se encuentran en el mercado, cualidad que podría o no tener, siendo esto una posibilidad de engaño para ese usuario.

En ese sentido, la denominación **BabylissPro Supermotor**, si bien es cierto la primera composición gramatical “**BabylissPro**” parece un término de fantasía, en virtud de que no se desprende un significado concreto, la segunda parte de dicha estructura “**Supermotor**” hace referencia directa a la palabra “**SUPER MOTOR**” la que refiere según se dijo, a una característica específica del producto de superioridad, lo cual a diferencia de lo que estima la opositora pondría en riesgo de confusión al consumidor medio.

Por lo anterior, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es por la incorporación de términos de uso común, sino de denominaciones que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, por cuanto los productos que pretenden proteger deben ajustarse a la denominación de la marca a registrar, siendo lo procedente el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el rechazo de los agravios expuestos por el apelante, ya que de modo alguno puede ser considerado un término de fantasía, pues lo que expresa directamente la marca, según lo dicho es una característica de superioridad.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **BABYLISS S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y dos minutos y catorce segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **BABYLISS S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y dos minutos y catorce segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se rechace la inscripción de la marca **BabyllissPro Supermotor**. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.