

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0408-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo CIEL

Ulric de Varens S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3637-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1150-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Edwin Segura Badilla, mayor, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y uno-cero ochenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Ulric de Varens S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, quince segundos del once de diciembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de abril de dos mil siete, el Empresario Segura Badilla, representando a la empresa Ulric de Varens S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CIEL**, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional preparaciones para blanquear y otras sustancias para

la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, capilares, dentífricos.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de marzo de dos mil ocho, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, representando a la empresa Henkel La Luz S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, quince segundos del once de diciembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la oposición y rechazar la inscripción solicitada.

CUARTO. Que en fecha tres de febrero de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1- De fábrica a nombre de Henkel La Luz S.A. **CIELO**, registro N° 192265, vigente hasta el diez de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 3 suavizantes para ropa, acondicionadores de tela y otras sustancias para la colada (folios 54 y 55).
- 2- De comercio a nombre de Jafer Limited **CCIELO**, registro N° 141478, vigente hasta el veinticinco de setiembre de dos mil trece, para distinguir en clase 3 perfumería, lociones para el cuerpo, pies, manos y cara, aguas de tocador, jabones, cosméticos, aceites esenciales, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, maquillaje en general y en especial, sombras para ojos, lápiz de labios, delineador, rubor, alargador de pestañas, talcos, esmaltes y brillo para las uñas, champús, reacondicionadores para el cabello, sprays, mousses y bálsamos para el peinado cuidado del cabello, protectores y bronceadores solares, cremas para las manos, pies, cara y cuerpo, cremas cosméticas y reductoras para la cara, manos, brazos, cuerpo, pies, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento (folios 87 y 88).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud entre los productos y también a nivel gráfico y fonético entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente varió en su recurso la lista de productos a distinguir, con lo cual alega se elimina el riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. VARIACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN ALZADA. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. En su recurso, el

apelante indicó “...*MI REPRESENTADA SOLICITA AHORA Y POR ESTE MEDIO QUE SE REDUZCA LA LISTA DE PRODUCTOS A PROTEGER EN LA SOLICITUD DE MARRAS A “PERFUMERIA y TALCOS”*, ...” (mayúscula, negrita y subrayado del original). La modificación a la lista de productos se encuentra regulado en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica que en cualquier momento del trámite la lista de productos puede reducirse o limitarse, pero no ampliarse. Así, la modificación que realiza el apelante en su recurso no es válida, ya que amplía la lista con la inclusión del producto talcos, ya que éste no se encuentra en la solicitud original, prohibida por el artículo 11 antes mencionado.

Así, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita | Marca inscrita | Signo solicitado |
|--|--|---|
| CIELO | CCIELO | CIEL |
| Productos | Productos | Productos |
| Clase 3: suavizantes para ropa, acondicionadores de tela y otras sustancias para la colada | Clase 3: perfumería, lociones para el cuerpo, pies, manos y cara, aguas de tocador, jabones, cosméticos, aceites esenciales, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, maquillaje en general y en especial, sombras para ojos, lápiz de labios, delineador, | Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, capilares, dentífricos |

| | | |
|--|---|--|
| | rubor, alargador de pestañas, talcos, esmaltes y brillo para las uñas, champús, reacondicionadores para el cabello, sprays, mousses y bálsamos para el peinado cuidado del cabello, protectores y bronceadores solares, cremas para las manos, pies, cara y cuerpo, cremas cosméticas y reductoras para la cara, manos, brazos, cuerpo, pies, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento | |
|--|---|--|

Sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el sentido anterior, tenemos que los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio con el signo solicitado se pueden dividir en dos grandes grupos: los que tienen que ver con la colada o lavado de ropa, y los que tienen que ver con el cuidado y aseo personal.

Así, vemos como los del primer grupo se encuentran asociados a la marca inscrita CIELO, y los del segundo grupo están descritos en la marca inscrita CCIELO; por ello es que habiendo identidad de los productos respecto de los que ya distinguen las marcas inscritas, en principio el signo propuesto ha de distinguirse lo suficiente de los ya inscritos para poder coexistir registralmente. Pero tal distinción no se da. La marca solicitada CIEL tan solo se distingue de la inscrita CIELO por la letra O final, y de CCIELO por la C inicial y la O final, en cuanto al resto de las letras éstas son idénticas y están colocadas en la misma posición en los signos bajo cotejo. Por ello es que a nivel gráfico las semejanzas son mayores que las diferencias. Tales semejanzas, y debido a la identidad en letras y posición de éstas, hacen que al ser vocalizados los signos también suenen de una forma muy semejante, diferenciándose el sonido únicamente por la letra O final, pero es idéntico en cuanto al resto de su pronunciación. Ideológicamente, todas ellas traen a la mente del consumidor la misma idea, la de cielo, por ello en dicho nivel más allá de la semejanza, encontramos plena identidad. Todo lo anterior impide que las marcas puedan coexistir en el mercado, ya que el signo propuesto choca con las marcas inscritas, las cuales tiene preeminencia frente a la solicitada. Por ello es que ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Empresario Edwin Segura Badilla representando a la empresa Ulric de

Varens S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, quince segundos del once de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33