

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0645- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “THERMAL ANTIFADE COMPLEX”**

**L’OREAL, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5061- 09)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1196-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del dieciséis de diciembre dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **L’OREAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de mayo de dos mil nueve, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **L’OREAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 14 Rue Royale 75008, París, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**THERMAL ANTIFADE COMPLEX**” en clase 3 internacional para proteger y distinguir: “Champús, geles, aerosoles, mousses, bálsamos, cremas, lociones, sueros y ceras, todos ellos para estilizar el cabello y para el cuidado del cabello; lacas para el cabello; preparaciones para ondulados permanentes y para rizar el cabello, alisadores para el cabello, aceites esenciales para uso personal”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

**TERCERO.** Que el apoderado especial de la compañía **L’OREAL** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y cuatro minutos siete segundos del seis de julio de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, presenta recurso de apelación.

**CUARTO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **Pure Ology Research LLC** (Ver folio 12 del expediente administrativo venido en alza)

- 1) **ANTIFADE COMPLEX** bajo el registro número 163757 para proteger en clase 03 internacional: “Productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores, enjuagues para terminado, rocíos para el cabello, gels para el cuero



cabelludo, espumas para el cabello, lociones para el acomodo del cabello, fijadores para el cabello, soluciones para el rizado permanente del cabello, gels en rocío, enjuagues para el cuerpo y para el cabello, productos para el cuidado y acomodo del cabello.”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la la compañía L'OREAL, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: *“(...)Inconforme con la resolución dictada por esa Oficin de las 10 horas 56 minutos 29 segundos del 15 de junio del 2010, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo”*.



No obstante de las actuaciones del a quo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio y revisar de oficio la legalidad, comparte este Tribunal el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “THERMAL ANTIFADE COMPLEX” como signo propuesto y “ANTIFADE COMPLEX” como marca inscrita, tienen más similitudes que diferencias por cuanto coinciden de modo idéntico en la palabra ANTIFADE COMPLEX, teniendo como única diferencia el término “THERMAL” para el signo inscrito; y lo cierto del caso es que es que ello no es lo suficientemente distintivo, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable*” todo de conformidad con los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 del Reglamento a esa Ley. Nótese que el término que los diferencia es “thermal” palabra que según el diccionario *Merriam-Webster* significa como adjetivo “**térmico**” y como sustantivo “**termal**” “**calor**” lo cual añade simplemente una cualidad a la marca inscrita.

De esta manera se concluye que el signo solicitado puede llevar al consumidor a pensar de que se trata de la misma marca, bajo una línea diferenciadora por ser thermal un indicativo de una cualidad que se agrega a la marca, sea que el producto es termal, es decir funciona o tiene efectos relacionados con el calor, se da un riesgo de asociación, adicionalmente esta cualidad puede resultar ser engañosa, ya que el producto puede tenerla o no y se induce al consumidor a pensar que esos productos tienen esa característica de ser térmicos.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, la marca solicitada “**THERMAL ANTIFADE COMPLEX**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, el signo inscrito “**ANTIFADE COMPLEX**”, que también es denominativa, según puede



desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folio 12), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de signos que protegen productos de la misma clase internacional, están relacionados entre sí, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Al respecto, tómese en cuenta, que el signo inscrito, protege: *Productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores, enjuagues para terminado, rocíos para el cabello, gels para el cuero cabelludo, espumas para el cabello, lociones para el acomodo del cabello, fijadores para el cabello, soluciones para el rizado permanente del cabello, gels en rocío, enjuagues para el cuerpo y para el cabello, productos para el cuidado y acomodo del cabello.*” y la marca que se pretende registrar lo es para proteger “*Champús, geles, aerosoles, mousses, bálsamos, cremas, lociones, sueros y ceras, todos ellos para estilizar el cabello y para el cuidado del cabello; lacas para el cabello; preparaciones para ondulados permanentes y para rizar el cabello, alisadores para el cabello, aceites esenciales para uso personal*”, o sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí, ya que se trata de establecimientos dedicados a la venta de productos para el cuidado del cabello. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada y el signo inscrito conduce a la irreregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

**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 (Nº 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 administrativo.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **L'OREAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**THERMAL ANTIFADE COMPLEX**”. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

.