



Expediente No. 2014-0736-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “DANCOLI ANGEL PARIS PROFESSIONAL THE POWER OF THE OCEAN DEPTHS” (DISEÑO)

LE SECRET, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-4345)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 330-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del nueve de abril de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de la empresa **LE SECRET, INC** organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, cuarenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2014, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en la condición indicada solicitó el



registro de la marca de fábrica y comercio **Angel** en **Clase 3** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*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, mouse para el cuidado y nutrición de cabello, aceites, cremas de control para 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 ”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, veintisiete minutos, cuarenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Néstor Morera Viquez** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1-**BABY ANGEL**: para proteger en clase 3 internacional “Productos para el cuidado de la piel y embellecimiento de la mujer, en cualquier forma, presentación, y uso, especialmente maquillaje y demás accesorios para los ojos, la cara, pintura de labios, pintura de uñas, talcos, perfumes, desodorantes para el cuerpo y desodorantes bucales, colonias, lociones, cremas limpiadoras, perfumadas, humectantes, nutritivas, astringentes, lubricantes anti-arrugas, productos para el cuidado, embellecimiento y peinado del cabello, productos para el cuidado y limpieza del bebé, detergentes y limpiadores, pulidores, lustradores, ceras, pastas dentríficas, bajo el registro numero 122164 inscrito el 20/09/2000 y vence el 20/09/2020 . Titular FARMACÉUTICA INTERNACIONAL, S.A DE C.V (FARINTER). (V.F.6 -7)”

2-**ANGEL FACE**: para proteger en clase 3 internacional: “ Jabones; preparaciones para limpiar; perfumería; aceites esenciales; productos de aromaterapia no para uso médico; preparaciones para masajes no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones para el cuidado de la piel; aceites cremas y lociones para la piel; preparaciones para el efeitado ; preparaciones para broncearse y protegerse del sol; cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje; jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios; talco en polvo; algodón de uso cosmético ; palitos con algodón; toallas o toallitas cosméticas; toallas o toallitas humectadas o impregnadas para la limpieza; máscaras de belleza; paquetes faciales de uso cosmético.” bajo el registro número 159442, inscrito el 05/06/2006 y vence 05/06/2016. Titular UNILEVER N.V. (v.f 8-9)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado fundamentado en el artículo 7 inciso j) al considerar que el signo resulta ser engañoso y confuso en relación a los productos solicitados



al respecto indicó que la lista solicitada refiere principalmente a productos de cuidado del cuero cabelludo, el cabello y la piel, por lo que al indicarse en el signo el término profesional y París es evidente que el consumidor promedio de los mismos va a asociar que los productos provienen de París y que se utilizan en el campo profesional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando *“...Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya



que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*”



(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]



Este Tribunal al analizar la solicitud del signo a la luz de lo dispuesto en el artículo 28 relacionado con el artículo 7 in fine de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que la marca debe valorarse como un todo, en el presente caso es una etiqueta y al no considerar los términos comunes como “profesional París”; el elemento predominante es ANGEL, por lo que el signo solicitado no reúne las características de distintividad que permita diferenciarlo de la marca inscrita, máxime que se refiere a los mismos productos tal y como quedo indicado

Al respecto el artículo 28 señala:

Artículo 28. “Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”



Como consecuencia de lo indicado, se observa que el signo es susceptible de causar confusión al público consumidor respecto de los productos que pretende



distinguir en clase 3 internacional, al contemplar los términos profesional y París, lo cual puede provocar engaño y confusión al consumidor, al hacer creer que los productos provienen de París y que son profesionales.



En este sentido el signo  es inadmisibles por derechos de terceros, según lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos **BABY ANGEL** y **ANGEL FACE**, por cuanto el término que predomina en la marca solicitada es ANGEL, el cual se encuentra contenido en los signos inscritos y además los productos a proteger tanto por el signo solicitado como por los inscritos pertenecen a la misma clase, los mismo se podrían relacionar entre sí al tratarse del mismo producto y productos relacionados, razón por la cual generaría riesgo de confusión en el consumidor.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, cuarenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de **LE SECRET, INC.**, confirmando dicha resolución.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto 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, veintisiete minutos, cuarenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, la cual 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
 Marca engañosa
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55