



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0316-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (FALSE LASH SUPERSTAR L'OREAL PARIS) (3)

L'OREAL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-985)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0748-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del primero de octubre del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de **L'OREAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 14 rue Royale, 75008, Paris, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de marzo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y tres minutos cuarenta y un segundos del cuatro de febrero del 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición de apoderado especial de **L'OREAL**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **FALSE LASH SUPERSTAR L'OREAL PARIS** para proteger y distinguir en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza: “*Perfume, agua de tocador, geles, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos; jabones de baño, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos; preparaciones para el cuidado del sol (productos cosméticos);*”



preparaciones de maquillaje; champús; geles, aerosoles, espumas (mousses) y valsamos para estilizar y cuidar el cabello; lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello; preparaciones para ondular y rizar el cabello; aceites esenciales para uso personal.”

SEGUNDO. Que al ser las catorce horas veinticuatro minutos dieciocho segundos del dieciocho de marzo del dos mil quince, el apoderado especial de la sociedad de **L'OREAL**, modifica la lista de productos para que en adelante se lea: *“preparaciones de maquillaje para los ojos”*

Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos del primero de octubre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cuarenta y un minutos diez segundos del trece de abril del dos mil quince, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio determinar la inadmisibilidad de la solicitud presentada por razones intrínsecas, toda vez que la propuesta resulta engañosa en relación a los productos a proteger, al amparo del artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica que el razonamiento del funcionario registrador es confuso y tiene desaciertos en cuanto a la originalidad y novedad, mismos que no son ajenos al derecho marcario; que las preparaciones de maquillaje van más allá de las pestañas y que la restricción de lista dejo como resultado “preparaciones de maquillaje para los ojos” y que la lista de productos está claramente definida en cuanto a que serán preparaciones de maquillaje solo para los ojos; que la marca **FALSE LASH SUPERSTAR L'OREAL PARIS** es una forma nueva para presentar sus productos al público consumidor y es perfectamente inscribible por cuanto es una marca de fantasía, que da una idea totalmente original, sugestiva de lo que se protegerá convirtiéndola en distintiva, novedosa y creativa. Que la marca solicitada puede tener un contenido conceptual pero no es aplicable en relación a los productos que desea proteger, y es este aspecto que la hace novedosa y distintiva, pues se presenta de manera única y llamativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria 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.

Por ello es de interés para el caso analizado lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) así como su párrafo final 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) así como su último párrafo, se impide la inscripción de un signo marcario cuando:



“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.

...

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño de la siguiente forma:

“... El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399).

Así como a las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto número 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y el voto número 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, 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 de marca de fábrica y comercio **FALSE LASH SUPERSTAR L'OREAL PARIS** cuya traducción de términos al idioma español sería **FALSA PESTAÑA SUPER ESTRELLA L'OREAL PARIS** determina de acuerdo a lo expuesto en los agravios por el recurrente, la doctrina, así como el fundamento de ley, que la marca estudiada como un todo sin desmembrarse, posee elementos que generarían un posible riesgo de engaño y confusión dentro del tráfico mercantil al consumidor.

El producto que se ofrece va más allá de las preparaciones de maquillaje incluyendo a las pestañas que es el nombre del producto que se pretende registrar y el cual debe corresponder dentro de la lista de productos propuesta, esto según el párrafo último del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Al no evidenciarse dentro de la lista de productos pretendidos y en su lugar lo que se protege son otros que no tienen que ver con pestañas, es aquí donde radicaría el posible engaño al



consumidor, pues asumirá que el signo protege únicamente productos relacionados con pestañas postizas, pero en realidad son otros productos para el maquillaje.

El término maquillaje está designado a todo producto o elemento que sea usado en la decoración, coloreado y arreglo de los rasgos faciales de una persona. El maquillaje desde se compone de diversos elementos que cumplen específicas funciones y que son aplicados en partes determinadas del rostro a fin de resaltar, colorear, decorar u ocultar ciertos rasgos. (<http://www.definicionabc.com/general/maquillaje.php>).

El significado de maquillaje, según el Diccionario de la Lengua Española indica: **“1. m. Acción y efecto de maquillar o maquillarse. 2. m. Sustancia cosmética para maquillar.”** (<http://dle.rae.es/?id=OKoL9B7>).

Como consecuencia de lo indicado, se observa que el signo pedido es susceptible de causar confusión al público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir en clase 3 internacional, al contemplar la marca el término **FALSE LASH – PESTAÑA FALSA**, pues podría hacer creer que los productos son exclusivos para pestañas, esto aún y cuando el recurrente indique que en las preparaciones para maquillaje incluye a las pestañas, lo que no es correcto pues tal como se indicó, el maquillaje no necesariamente incluye las pestañas que son parte de la anatomía humana y trata de cada uno de los pelos que hay en los bordes de los párpados para defensa de los ojos, ayudando a proteger el ojo de cuerpos extraños procedentes del exterior, altamente sensibles al tacto donde cualquier contacto con ellas desencadena un movimiento reflejo que cierra instantáneamente los párpados; es por ello que aunque el solicitante invoque la creatividad y novedad de la marca, esta no existe.

Los signos como referentes de la reputación de un producto o un servicio, le marcan a los **consumidores** su posibilidad de elegir, comprobar y recordar selectivamente la marca en particular, entre las distintas que el mercado ofrece, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo, sin provocar confusión o engaño en el mercado sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.



Es por ello que maquillaje para ojos no incluye las pestañas falsas o postizas, las pestañas incluso las falsas o postizas se maquillan o vienen ya maquilladas, pero por ende no son maquillaje, y por ello es que el Registro de la Propiedad Industrial considera que lo pedido viola el artículo 7 inciso j) y su párrafo último, puesto que la marca solo podría proteger pestañas.

Por último, este Tribunal no comparte la manifestación del Registro de la Propiedad Industrial al indicar que la marca ***FALSE LASH SUPERSTAR L'OREAL PARIS*** al ser una denominación extensa se le hace difícil al consumidor retenerla o recordarla en su memoria. Esta manifestación no es del todo correcta, pues lo que ocurre con las marcas de dimensiones amplias es que tienden más bien a perder su distintividad alejándolas de la registrabilidad.

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta 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 proteger y 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.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 7 inciso j) y su párrafo final de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, en su condición de apoderado especial de ***L'OREAL***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de marzo del dos mil



quince, la que en este acto se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela* en su condición de apoderado especial de la empresa *L'OREAL* en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de marzo del dos mil quince, la que en este acto se *confirma*. En razón de ello, se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio *FALSE LASH SUPERSTAR L'OREAL PARIS*. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55