



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0108-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “ARDELL”

AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7698-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 830-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES**, constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2220 Gaspar Avenue, Los Angeles, California, 60040, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos veintinueve segundos del trece de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de agosto de dos mil once, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ARDELL”**, para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional: *“Preparaciones cosméticas para el ojo, pestañas artificiales, pestañas individuales artificiales, adhesivos para fijar pestañas artificiales, adhesivos para fijar pestañas*



individuales artificiales, removedor para adhesivo de pestañas, gel para cejas, cosméticos para cejas, lápiz para ceja, removedores de tintes de color para cabello, preparaciones y potenciadores para teñir el cabello, preparaciones depilatorias, preparaciones para el cuidado de la piel no medicadas, especialmente lociones humectantes, depilatorias lociones limpiadoras, lociones emolientes, y preparaciones limpiadoras, removedor de maquillaje .”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas quince minutos diecinueve segundos del diez de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el nombre comercial “**ARDELL**”, bajo el registro número 81023, desde el 15 de octubre de 1992, propiedad de la empresa **ANAJOR S.A.**, para proteger “un establecimiento comercial dedicado al comercio de cosméticos, perfumería, jabones y otros”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y siete minutos veintinueve segundos del trece de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de enero de 2012, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**ARDELL**”, bajo el registro número 81023, en **Clase 49** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ANAJOR S.A.**, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado al comercio de cosméticos, perfumería, jabones y otros.*” (Ver folios 37 a 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. 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**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES** se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) **Por este medio presento en tiempo formal recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo en contra de la resolución de las 09:57:29 horas del 13 de diciembre de 2011...**”.

y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 39) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ARDELL**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial “**ARDELL**”, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que



se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ARDELL**”, con el nombre comercial inscrito “**ARDELL**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de un nombre comercial por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por el vocablo “**ARDELL**” el solicitado y “**ARDELL**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan prácticamente iguales en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y el signo inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.



En este sentido, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los productos protegidos por el nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el **nombre comercial inscrito** protege desde el 05 de febrero de 1992, “*Un establecimiento comercial dedicado al comercio de cosméticos, perfumería, jabones y otros*”

El hecho de que ambos listados protejan cosméticos, y en general artículos de belleza y que pertenecen a un sector comercial o ramo igualmente relacionado, abonado a que ambos signos son idénticos en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES**, la cual en este acto debe confirmarse.

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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos veintinueve segundos del trece de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33