

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0872-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo INVISI MINERAL (diseño)

Marcas y otros signos

Laboratoire Garnier & CIE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5327-2010)

VOTO N° 989-2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Laboratoire Garnier & CIE, organizada y existente acorde a las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, treinta y seis minutos, trece segundos del treinta de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de junio de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Laboratoire Garnier & CIE, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir desodorantes para el cuerpo.

SEGUNDO. Que por resolución de las diecisiete horas, treinta y seis minutos, trece segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha ocho de octubre de dos mil diez, la representación de la empresa Laboratoire Garnier & CIE planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **INVISI FX**, a nombre de L’Oreal, registro N° 160181, vigente hasta el siete de julio de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional perfumes, aguas de tocador, gels, sales para el

baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para protegerse del sol (productos cosméticos), preparaciones para el maquillaje, champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el ondulado y rizado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal (folios 28 y 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay identidad entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que existe un acuerdo de coexistencia firmado por las empresas Laboratoire Garnier y CIE y L’Oreal, que aparte de dicho acuerdo además el signo solicitado se diferencia del inscrito, que el término INVISI no puede ser objeto de apropiación exclusiva, que mal se aplica el principio de especialidad, y que se han dictado por parte de este Tribunal resoluciones que apoyan su tesis.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACUERDO DE COEXISTENCIA PRESENTADO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden llegar a acuerdos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En el caso concreto, la empresa L’Oreal, titular de la marca inscrita, está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), artículos 8 inciso a) y 16, sea el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas a la propia y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de una marca inscrita a favor de una solicitada, llámsese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes trascrito, y en el presente asunto, vemos como el simple acuerdo de coexistencia visible a folios 38 y 39 del expediente, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos idénticos y relacionados registrados a nombre de titulares diversos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro, conllevando a que la Administración autorice registros que, en definitiva, van a venir a crear una situación de distorsión en el mercado respecto de los consumidores.

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

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
INVISI FX	
Productos	Productos
Clase 3: perfumes, aguas de tocador, gels, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, <u>desodorantes para el cuerpo</u> , cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para protegerse del sol (productos cosméticos), preparaciones para el maquillaje, champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el ondulado y rizado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal	Clase 3: desodorantes para el cuerpo

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante echa de menos un análisis de los productos, los cuales para él se constituyen en un elemento diferenciador. Sin embargo no encontramos tal disparidad, sino que más bien hay identidad, ya que con ambos signos cotejados se busca hacer diferenciar con ellos al producto “desodorantes para el cuerpo”, y respecto de los demás productos que distingue la marca registrada hay relación directa, por tener la naturaleza de estar dedicados al cuidado personal.

“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, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad y relación apuntadas, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado. Pero, lejos de tal distancia, más bien encontramos un alto grado de semejanza. En ambos signos cotejados está contenida la palabra INVISI, seguida de un aditamento. Considera el apelante que dicha palabra no puede ser de apropiación exclusiva, trayendo a colación el Voto 141-2010 dictado por este Tribunal a las nueve horas veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil diez. Sobre la existencia de jurisprudencia anterior de este Tribunal en donde se resuelven casos similares, ha de indicarse que cada solicitud debe de analizarse a la luz de su especial marco de calificación registral, compuesto por la legislación vigente y los derechos anteriores oponibles, y no sobre la base de una práctica anterior de este Tribunal, además, en todo caso, la hermenéutica jurídica no es para nada estática, al contrario, es de un dinamismo constante, por lo que nuestra actuación no se encuentra vinculada por una resolución anterior, si se opina que debe alejarse de ella con base en un nuevo y propio razonamiento. Y, en todo caso, en la resolución

traída a colación se determinó, que si bien los signos que en dicho momento fueron cotejados comparten la palabra UP, no es en ella en la que reside la aptitud distintiva, sino en los otros elementos, diferentes entre sí, y por ello se acordó en ese momento el registro solicitado. En el presente asunto, tratando de usar el mismo razonamiento, considera el apelante que la aptitud distintiva reside en los elementos diferenciadores “mineral” y “fx”; sin embargo, para este Tribunal en los signos contrapuestos el peso de la aptitud distintiva reside en la palabra INVISI, la cual no tiene ni transmite un significado concreto al consumidor, lo cual la convierte en una marca de fantasía, altamente distintiva. Sobre la apropiación o no de un término específico como marca, tenemos que nuestro sistema marcario considera que los términos que resulten ser genéricos o descriptivos respecto de los productos o servicios que se van a distinguir pueden formar parte de las marcas, siempre y cuando haya otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, artículo 7 incisos c) y d) en relación con el 28 todos de la Ley de Marcas; entonces, si el término INVISI fuera genérico o descriptivo de características respecto del producto desodorantes para el cuerpo, no sería apropiable para dicho producto, sin embargo, tenemos que esa palabra ni es la designación común o usual del producto en el lenguaje corriente o la usanza comercial, ni califica o describe características, por ello es totalmente válido el derecho de exclusiva dado por la Administración a través del otorgamiento del registro marcario. Por todo lo anterior es que se encuentran entre los signos cotejados más similitudes que diferencias, lo que impide su coexistencia en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar 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 Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Laboratoire Garnier & CIE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, treinta y seis minutos, trece segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, 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

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33