



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0204-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “LILASH”

KURK WASSERMAN CONSULTING LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9815-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1102-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **KURK WASSERMAN CONSULTING LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de octubre de 2011, la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LILASH**” en Clase 03 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “*Productos cosméticos para pestañas, específicamente maquillaje, máscara, acondicionador para pestaña usado para rejuvenecimiento de pestañas*”.



SEGUNDO. Publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido se apersonó la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **PRODUCTOS FINOS, S.A.**, quien plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Faith Neurohr**, en la representación indicada, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente:

1.- Que la marca de fábrica **“LILAC”**, se encuentra inscrita y vigente hasta el 12 de noviembre de 2018 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa **PRODUCTOS FINOS, S.A.**, bajo Registro **No. 109955**, en Clase 03 internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, sustancias para la colada,,*



perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos". (Ver folios 97 y 98).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta semejanza gráfica y fonética con un signo inscrito a nombre de otro titular, para proteger productos que pueden tener los mismos canales de comercialización y respecto del cual se produce un inminente riesgo de confusión que puede generar error en los consumidores.

Por su parte, manifiesta el apelante que la distintividad de su marca ha sido posicionada con el esfuerzo, inversión y trayectoria de su representada en la industria cosmética, y por eso tiene reconocimiento a nivel mundial. Afirma que el signo pretendido "**LILASH**" posee suficientes y evidentes elementos diferenciadores, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, los cuales aportan la necesaria distintividad en relación con el inscrito "**LILAC**". Agrega que en este caso concreto, debe analizarse a la luz de la teoría de la CARGA DIFERENCIAL SUFICIENTE, según la cual, a pesar que dos signos distintivos sean semejantes parcialmente, si tienen algún elemento característico que permita diferenciarlos de manera inequívoca, será válida su coexistencia en el mercado.

Continúa manifestando el apelante y dice, que desde el punto de vista gráfico y fonético, la marca propuesta es distintiva porque termina con las letras "SH", mientras la inscrita en "C". Asimismo, hay una considerable diferencia a nivel ideológico, ya que su contenido conceptual es muy distinto, por cuanto "**LILAC**" es un término proveniente del idioma inglés, que significa "*lilo o lila*" que son, respectivamente, un *arbusto* y una *flor*. En tanto que "**LILASH**" es de fantasía, el cual, a pesar de no tener ningún significado, fue creado pensando



directamente en los productos que pretende proteger, ya que la terminación “LASH” es un término en inglés que se traduce como “pestaña” y, precisamente, va destinada a productos para las pestañas. Por otra parte, agrega el recurrente que debe también aplicarse en este análisis el principio de especialidad marcaria, por cuanto, a pesar de encontrarse en la misma clase y en sectores similares del mercado, los signos en pugna refieren productos diferentes y que pueden ser fácilmente identificables uno del otro, ya que los protegidos por su signo son muy específicos para las pestañas, dirigido a las mujeres y no una gama tan amplia y general de artículos, como sucede con el inscrito y por ello puede afirmarse que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial.

Agrega el apelante que el registro y eventual notoriedad y posicionamiento de la marca opositora en otros países carece de importancia, toda vez que de conformidad con el principio de territorialidad, debe demostrarse dicha condición en Costa Rica, lo cual no sucede en este caso. En razón de dichos alegatos, la apelante solicita se revoque la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



En el caso concreto, el Registro deniega el signo solicitado por cuanto existe inscrito el signo “**LILAC**”, también en Clase 03 para proteger, dentro de otros, productos cosméticos. Dentro de sus agravios la parte solicitante manifiesta que hay un posicionamiento de su marca “**LILASH**”, porque se trata de unas pestañas largas que en apariencia son muy especiales, siendo que su representante hace un amplio esbozo de dichos artículos y el porqué se han posicionado en el mercado. Asimismo afirma que las marcas son distintas porque finalizan diferente y por ello a nivel ortográfico y fonético pueden diferenciarse. Señala que a nivel ideológico, LILAC tiene un significado, a saber lilo, lila, que son un arbusto, una planta, una flor, en tanto LILASH es un nombre de fantasía que no tiene significado alguno y ello; aunado a sus productos diferentes, impide que se genere riesgo de confusión.

No obstante lo indicado en dichos agravios, este Tribunal, una vez analizado el cotejo que de las marcas hizo el Registro, encuentra que ambas tienen un radical, **LILA**, que es muy fuerte, el cual, como afirma el propio recurrente, tiene un significado, siendo que la terminación **SH** no le imprime una distintividad suficiente para poderla diferenciar de la ya inscrita.

En un segundo escenario, examinando los productos que cada signo relaciona, ambos son en Clase 03 y para cosméticos, ya que dentro de éstos se pueden encontrar las pestañas y por ello el objeto de protección de LILAC incluye también pestañas y productos asociados. De tal forma, en caso de admitir el registro propuesto, el consumidor va a encontrar dos marcas “**LILAC**” y “**LILASH**”, que distribuyen productos cosméticos, en donde se va a acordar de **LILA** que es el término predominante, dado que la terminación **SH** no va a generar en su mente ninguna distintividad, por lo tanto, en aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación, en razón de lo cual lo procedente es denegar el signo propuesto.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **KURK**



WASSERMAN CONSULTING LLC., y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de enero de dos mil trece.

QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de **KURK WASSERMAN CONSULTING LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo "**LILASH**", propuesto por la recurrente. 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

Zayda Alvarado Miranda

Oscar Rodríguez Sánchez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



La que suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Oscar Rodríguez Sánchez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 24 de marzo de 2014.-

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33