

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0446-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo HAC AGENIL (diseño)

Make-Up Art Cosmetics Inc, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 497-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1263-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

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 Make-Up Art Cosmetics Inc, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, veintinueve segundos del siete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de enero de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, representando a la empresa Yung Shin Pharm. Ind. Co. Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de China (Taiwán), solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en **clase 3** de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, y en **clase 5** para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Make-Up Art Cosmetics Inc, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas, catorce minutos, veintinueve segundos del siete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, la representación de la empresa Make-Up Art Cosmetics Inc planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Make-Up Art Cosmetics Inc la marca de fábrica



registro N° 175446, vigente hasta el tres de junio de dos mil dieciocho, para distinguir en la clase 3 perfumería, a saber: bálsamos, lociones y geles para después de afeitarse, colonias, aguas perfumadas, aguas de tocador, aceites esenciales para uso personal y perfumes, lociones aromáticas para el cuerpo, cremas para el cuerpo, polvos, polvos para el cuerpo, rocíos para el cuerpo, productos de tocador, a saber grano y/o granadilla de baño, aceites para el baño, polvos para el baño, sales para el baño, mantequillas para el cuerpo, limpiadores para el cuerpo, cremas para el cuerpo, preparaciones exfoliadoras para el cuerpo, lociones para el cuerpo, enjuagues para el cuerpo, polvos para el cuerpo, restregadores para el cuerpo, tonificadores para el cuerpo, aceites para el cuerpo, acondicionadores para el cabello, elixires para el cabello, abrillantadores para el cabello, rocíos para el cabello, tratamientos revitalizadores de cabello, champús para el cabello, alisadores para el cabello, cremas para el acomodo del cabello, bloqueadores de sol para el cabello, engrosadores del cabello, tónicos para el cabello, cremas para las manos, jabones para uso personal, restregadores a base de sal para la piel, cremas, lociones y geles resplandecientes para el cuerpo, la línea entera de cosméticos incluyendo bronceadores, correctores de cejas, coloretes para las mejillas,

compactas (cajitas y/o estuches) conteniendo maquillaje, encubridores, lápices, cosméticos, cremas para tapar impurezas, lápices para las cejas, delineadores para ojos, lápices delineadores de ojos, maquillaje para los ojos, disimuladores (borradores) para los ojos, lápices para los ojos, sombras para los ojos, polvos faciales, bases de maquillaje, resaltadores, embellecedores de pestañas, bálsamo para los labios, delineadores para los labios, disimuladores (borradores) para los labios, lápices para los labios, brillo para los labios, lápices labiales, tintes labiales, delineadores líquidos, polvos sueltos, maquillaje para el cuerpo, estuches de maquillaje, máscaras, cremas, polvos geles multicolores para usarse en la cara y el cuerpo, esmaltes para las uñas, pinturas de uñas, removedor de pintura de uñas, polvos comprimidos, preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel, a saber: antiperspirantes/desodorantes, cremas, lociones y geles anti-arrugas, lociones limpiadoras, cremas limpiadoras, geles limpiadores, trapitos impregnados con limpiadores, cremas para los ojos, geles para los ojos, removedor de maquillaje para los ojos, cremas faciales, geles faciales, lociones faciales, máscaras faciales, limpiadores faciales, emulsiones faciales, preparaciones exfoliadoras faciales, removedores faciales de maquillaje, humectantes faciales, espumas faciales, controladores de grasas faciales, jabones faciales, tonificadores faciales, espumas faciales, controladores de grasas faciales, jabones faciales, tonificadores faciales, espumas, crema, lociones y geles para rasurarse, lociones blanqueadoras, preparaciones para cubrir los desperfectos de la piel, cremas, lociones y geles para broncearse, abrillantadores de la piel, acondicionadores de la piel, preparaciones reafirmantes de la piel, aclaradores de la piel, cremas, lociones y geles renovadores de la piel, cremas, lociones y geles reparadores de la piel, preparaciones bloqueadoras de sol, preparaciones para broncearse sin asolearse, bloqueadoras solares para el cuerpo, bloqueadores solares para la cara, y preparaciones sedativas y humectantes para después de asolearse, humectante con tinturas (folios 29 y 30).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando que el signo solicitado y la marca inscrita son lo suficientemente distintos como para permitir su coexistencia registral, deniega la oposición y otorga el registro. Por su parte el recurrente no expresó agravios.


CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Si bien es reiterativa la jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que la falta de expresión de agravios denota un desinterés de la parte en el mantenimiento de su recurso, amén de impedir a este Tribunal el poder circunscribir la temática a desarrollar en su resolución, también lo es que el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública otorga la potestad al contralor no jerárquico, como lo es nuestra Institución, de revisar la legalidad del acto en virtud de la presentación de un recurso, como en el presente caso; asimismo, es deber de la Administración el aplicar correctamente las causales de rechazo tanto intrínsecas como extrínsecas contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), todo ello de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de ese mismo cuerpo legal. Así, analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal revocar parcialmente lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece **numerus apertus** los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica “*Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*”, el

cotejo está sujeto a la aplicación del principio de especialidad de las marcas, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de 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, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a que, los productos que se pretenden hacer distinguir con el signo solicitado en la clase 3 están contenidos dentro del listado de los que ya se protegen con la marca registrada, por lo tanto respecto de ellos hay identidad. Entonces, los signos habrían de ser muy dispares para permitir la coexistencia, sin embargo esto no sucede, y más bien tenemos que la marca inscrita se parece mucho a la solicitada, en cuanto a las palabras MAC y HAC, las cuales solo se diferencian por una letra, como por la especial grafía que se utiliza en los diseños que les acompañan. Por ello es que respecto de la clase 3 considera este Tribunal si hay posibilidad de confusión en el público consumidor, y por ello lo solicitado ha de denegarse en cuanto a ésta clase. Respecto de la clase 5 solicitada, en aplicación del principio de especialidad, si podrá ser inscrita. Por lo anterior, este Tribunal revoca la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Industrial en cuanto a la inscripción de la marca  en clase 3 de la nomenclatura internacional y confirma la inscripción del mismo signo para la clase 5.

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, 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Make-Up Art Cosmetics Inc, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, veintinueve segundos del siete de marzo de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca parcialmente, y en su lugar se deniega el registro solicitado en cuanto a la clase 3 solicitada, otorgándose el registro en cuanto a la clase 5 pedida. 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 DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36