

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0929-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo COLAIR

Marcas y otros signos

George Lampman, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5387-2012)

VOTO N° 0255-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial del señor George Lampman, ciudadano estadounidense, vecino de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de junio de dos mil doce, el Licenciado Corrales Azuola, representando al señor George Lampman, solicita se inscriba como marca de comercio el signo **COLAIR**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir maquillaje para el cuerpo, cara y pelo aplicado con aerógrafo.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas con veintiséis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, la representación del solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, cincuenta minutos, dieciocho segundos del cuatro de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. 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 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 el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

- 1- De fábrica **CONAIR**, a nombre de Conair Corporation, registro N° 69688, vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional cosméticos, artículos de tocador y preparaciones líquidas para el cuidado del cabello (folios 46 y 46).

2- De fábrica y comercio **LAIR**, a nombre de José Guma S.A., registro N° 197198, vigente hasta el siete de diciembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos (folios 47 y 48).

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 similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación del recurrente argumenta que el hecho de que el maquillaje se aplique con aerógrafo crea diferencia con los productos de las marcas registradas, presentándose además diferencias gráficas y fonéticas entre los signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
CONAIR	LAIR	COLAIR
Productos	Productos	Productos
Clase 3: cosméticos, artículos de tocador y preparaciones	Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias	Clase 3: maquillaje para el cuerpo, cara y pelo aplicado

líquidas para el cuidado del cabello	para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos	con aerógrafo
---	--	---------------

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 alega que en la forma de aplicación de los productos solicitados se encuentra el elemento diferenciador, sin embargo considera este Tribunal que más bien hay identidad entre ellos, ya que maquillaje y cosméticos resultan ser sinónimos, puesto que la acción de maquillar, de acuerdo a la definición dada en el Diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia Española, implica la aplicación de productos cosméticos, por ende y respecto del cotejo entre productos éstos resultan ser iguales, sin que el modo de aplicación por la vía del aerógrafo pueda venir a crear disparidad entre ellos, ya que respecto del modo de uso el consumidor podrá entender que dicha nueva modalidad es tan solo una variante de las que ya conoce bajo las marcas inscritas.

“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 apuntada, 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. Remitiéndonos al cuadro comparativo presentado **supra**, vemos como respecto de la marca CONAIR el signo solicitado tan solo se diferencia por una letra, siendo las demás idénticas y colocadas en la misma posición, por lo tanto se crea una gran similitud tanto en los niveles gráfico y fonético. Al compararse con LAIR, vemos como la marca inscrita se encuentra íntegramente contenida en la solicitada, diferenciándose tan solo por el uso de la sílaba CO, la cual no otorga diferenciación suficiente entre los signos.

En cuanto al agravio de que el maquillaje se aplica de una forma particular, este hecho no impide que el consumidor asocie el producto marcado con el de otra empresa que ofrece un producto similar, es decir, no elimina el riesgo de asociación empresarial con las marcas inscritas, que podrían ser percibidos por el consumidor como nuevos productos provenientes de estas, violentando lo establecido por el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

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 Carlos Corrales Azuola representando al señor George Lampman, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo COLAIR. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33