



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0701-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo IDEAL SOLEIL**

**Marcas y otros signos**

**L'Oreal, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5912-2013)**

## ***VOTO N° 314-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

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 L'Oreal, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, treinta y dos segundos del tres de setiembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cinco de julio de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa L'Oreal, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **IDEAL SOLEIL**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir perfume, agua de tocador, geles, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de baño, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos, preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, geles, aerosoles, espumas (mousses) y



bálsamos para estilizar y cuidar el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello, aceites esenciales para uso personal.

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

**TERCERO.** Que en fecha dieciséis de setiembre de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas, diecinueve minutos, cincuenta segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece.

**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 la Juez Ureña Boza; 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 encuentra inscrita la marca de comercio, en la clase 3 y a nombre de la empresa Dinexpress



S.A.  **SOLEIL**, registro N° 181336, vigente hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir jabón de tocador (folios 4 y 5).

**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 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 la palabra SOLEIL significa sol en francés, y que por ser una palabra de uso común la marca es débil y no se puede otorgar un derecho de exclusiva sobre ella, que el signo propuesto varía del ya registrado por el uso de la palabra IDEAL, que el consumidor está familiarizado con el producto y distinguirá claramente el origen empresarial de IDEAL SOLEIL respecto de

 **SOLEIL**, y que lo que corresponde es brindarle edicto a lo pedido para así conocer si la empresa titular de la marca inscrita verdaderamente considera que su derecho se encuentra conculcado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado
	<b>IDEAL SOLEIL</b>
Productos	Productos
Clase 3: jabón de tocador	Clase 3: perfume, agua de tocador, geles, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de baño, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos, preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, geles, aerosoles, espumas (mousses) y bálsamos para estilizar y cuidar el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello, aceites esenciales para uso personal

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

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

En la marca inscrita, el centro de su aptitud distintiva se encuentra en el elemento literal contenido en el conjunto del signo, sea la palabra SOLEIL. Por su parte, el signo solicitado está conformado por las palabras IDEAL SOLEIL, en donde IDEAL viene a ser un elemento meramente descriptivo de características, ya que indica que los productos que se identifican son excelentes y perfectos en su línea, y en dicho sentido, si bien es un elemento que puede conformar al signo, no le añade aptitud distintiva al conjunto tal y como expresa el apelante en sus agravios, y por lo tanto tenemos que ésta recae entonces en la palabra SOLEIL. Así, encontramos identidad en cuanto al término que concentra la capacidad de hacer distinguir los productos en el comercio, tanto respecto de los de la competencia como de frente al acto de



consumo final, y en dicho sentido gráficamente en su conjunto los signos cotejados resultan ser muy similares; fonéticamente suenan también muy parecido; e ideológicamente para los consumidores que entiendan el significado de la palabra del idioma francés les traerá a la mente la idea de sol. Si a esto aunamos el hecho de que los productos tanto de la inscrita como de la pedida están altamente relacionados, por tratarse todos de productos para el cuidado personal, considera este Tribunal que lo pedido no supera el análisis extrínseco necesario para poder acceder a la categoría de marca registrada.

Sobre los alegatos del apelante, y habiendo sido ya contestado aquel referido a la supuesta diferenciación entre los signos cotejados gracias a la introducción de la palabra IDEAL en el solicitado, nos avocamos a responder el resto de ellos.

Indica el apelante que al ser la palabra SOLEIL una palabra de uso común, no puede otorgarse un derecho de exclusiva sobre ella. A dicho respecto este Tribunal, en Voto N° 1141-2013 dictado a las ocho horas con diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece, indicó:

“Las palabras que se usan para conformar signos distintivos pueden tener un significado, pero lo que importará a efectos de la calificación que debe de superar el signo para poder convertirse en una marca registrada, será la relación que exista entre el significado de la palabra utilizada respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir con ella. Así, establecida dicha relación, se puede predicar que una palabra respecto de un producto puede resultar, por ejemplo, descriptiva de sus características, o el nombre del producto, o puede inducir en engaño al consumidor, situaciones que impiden su registro, artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; pero también de dicha confrontación puede resultar que la palabra respecto del producto resulte evocativa, sea que sin referirse directamente al producto evoca en el consumidor su naturaleza o características, o bien puede resultar arbitraria, sea aquellas que teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico.”.



Aplicado el anterior razonamiento al presente asunto, tenemos que si bien la palabra SOLEIL es una palabra común del idioma francés, ya que ésta no es de fantasía sino que tiene un significado concreto, y es utilizada normalmente y a diario para construir frases e ideas que las personas comunican, no por ello quiere decir que es de uso común en estricto sentido marcario-registral. Un signo que se solicita para que sea registrado como marca ante el Registro de la Propiedad Industrial, resulta ser de uso común cuando consiste exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o la usanza comercial costarricense, sea una designación usual del producto, inciso c) artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Sin embargo, en nuestra realidad comercial la palabra SOLEIL no es una forma de llamar a los productos de cuidado personal contenidos ya sea en la solicitud o en el listado de la marca inscrita, y por lo tanto respecto de ellos el signo resulta arbitrario, y por ende en dicho sentido sí es dable el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre el signo ya registrado previamente y que ahora se opone de oficio por la Administración.

Sobre el hecho de que el consumidor se encuentre familiarizado con el producto y que por tanto no habrá posibilidad de confusión, dicha afirmación se refiere a una situación de hecho imponderable dentro del presente asunto, ya que lo que interesa a la actividad de la Administración es determinar, de acuerdo a las reglas dadas por el marco de calificación registral, si el signo propuesto cumple con las características de índole intrínseca y extrínseca para acceder al registro. Estando compuesto dicho marco de calificación por la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable de acuerdo a su fecha de presentación, y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, las situaciones atinentes al comportamiento del producto en el mercado quedan fuera de la consideración de este Tribunal.

Por todo lo anterior es que no corresponde acoger lo pedido acerca de darle el trámite de edicto a la solicitud, para que sea el titular de la marca inscrita quién decida sí, efectivamente, considera que su derecho se ve amenazado por lo pedido, ya que el sistema registral marcario



costarricense se encuentra estructurado alrededor de la idea de la revisión por parte de la Administración, no solamente de las características intrínsecas, sino también de si lo pedido colisiona con un derecho previo de tercero, artículo 14 de la Ley de Marcas.

Por todo lo anterior, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución 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 L'Oreal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, treinta y dos segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro marcario al signo IDEAL SOLEIL. 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*