



Expediente N° 2009-0169-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “IDYLLE”

GUERLAIN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9482-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 463-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, en la condición de apoderado especial de la empresa **GUERLAIN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 68, av. Des Champú-Elysees, 75008 París, Francia, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintiséis segundos del primero de diciembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veinticinco de setiembre del dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica:



“IDYLLE”

para proteger y distinguir, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, perfumería, perfumes, agua de colonia, desodorantes, aceites esenciales, ges para el baño, sales para el baño, no para uso médico, cremas cosméticas para el cuidado del cuerpo, lociones para el cabello, cosméticos.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veintiocho minutos, veintiséis segundos del primero de diciembre del dos mil ocho, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***

CUARTO. Que por escrito presentado en fecha quince de diciembre del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, actuando en la condición dicha, apeló la resolución final antes indicada, siendo, que la Dirección del Registro admitió dicho recurso mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del catorce de enero del dos mil nueve.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas, las marcas de fábrica: “**IDOLE**” para proteger en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, productos de maquillaje, cuyo titular es la empresa LANCOME PARFUMES ET BEAUTÉ & CIE. (ver folios 32 a 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DEL RECHAZO DEL REGISTRO. ALEGATOS DEL APELANTE. La resolución final fundamenta el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**IDYLLE**” en el hecho de que dicha marca posee semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**IDOLE**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, pues se estaría afectando el derecho del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo 8, literales a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Contra esta posición, el representante de la empresa apelante argumenta, en su escrito de expresión de agravios, no estar de acuerdo con el análisis comparativo realizado por el Registro entre la marca solicitada “**IDYLLE**” y la marca inscrita “**IDOLE**”, de su representada, ya que entre dichas marcas existen diferencias tanto conceptuales como de carácter gráfico y fonético, ocurriendo, que la marca **IDOLE** traducida al español significa “**IDOLO**” en tanto que la marca “**IDYLLE**” traducida al español significa “**IDILIO**”, por lo que solicita se revoque la resolución impugnada.



CUARTO: DIFERENCIA FONÉTICA, GRAFÍA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente panorama:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
IDOLE	IDYLLE
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Clase 3: Productos de <u>maquillaje</u> .	Clase 3: perfumería, perfumes, agua de colonia, desodorantes, aceites esenciales, ges para el baño, sales para el baño, no para uso médico, <u>cremas cosméticas para el cuidado del cuerpo</u> , lociones para el cabello, <u>cosméticos</u> .

Al señalar el representante de la empresa apelante en su escrito de agravios, estar inconforme con el análisis comparativo entre la solicitada y la inscrita, por considerar que existen diferencias tanto conceptuales como de carácter gráfico y fonético, este Tribunal proceder al cotejo de las marcas en cuestión, ello, a efecto de dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan el riesgo de confusión para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular de los signos inscritos con la empresa del signo solicitado.



Los signos cotejados son marcas denominativas que para su comparación se debe de seguir algunas reglas preestablecidas, algunas por la doctrina o por la misma normativa. En ese sentido un primer criterio es la ***comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión***. Esa primera impresión determina si las marcas se confunden a tal grado que no permiten la concesión de la marca posterior. Abarca una visión de conjunto de todos sus elementos, que para el caso concreto son simples marcas denominativas.

Al respecto la doctrina ha manifestado: *“Estas marcas deben compararse entre sí con arreglo a la pauta de la visión de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.”* (Tratado Sobre Derecho de Marcas. Fernández Novoa, Carlos, segunda edición. Pág. 299).

Lo anterior va unido a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no sólo al consumidor, sino también al empresario.



Otras pautas que la doctrina ha señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el citado Dr. Fernández Novoa:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto y confrontadas la marca inscrita “**IDOLE**” (denominativa) y la solicitada “**IDYLLE**” (denominativa), tenemos que en el orden **gráfico** no tienen el mismo número de letras. El prefijo con que inician ambos signos distintivos “**IDY**” y “**IDO**”, son diferentes y las otras letras con que finalizan la marca inscrita y la solicitada son distintas “**LLE**” y “**LE**”, marcan la diferencia gráfica, entre ambas palabras.

Respecto al nivel **fonético**, es importante señalar, que las palabras que conforman el signo inscrito y el solicitado son claramente distintas, por lo que establecen la diferencia, de ahí,



que del estudio comparado entre la marca “**IDYLLE**”, y el signo distintivo “**IDOLE**”, se determina que la pronunciación en conjunto de los signos son diferentes, es decir, el impacto sonoro y la confrontación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, pues, debe indicarse que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el *contenido conceptual* representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, los signos enfrentados, traducidos al español significan, “**IDILIO**” e “**IDOLO**”, siendo, que el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Tomo II. Editorial Espasa Calpe, S.A., pp. 1245 y 1246, define el vocablo “**IDILIO**” como “(...) *poema breve. Coloquio amoroso y, por ext, relaciones entre enamorados // 2 Composición poética que suele caracterizarse por lo tierno y delicado y tener como asuntos las cosas del campo y los afectos amorosos de los pastores*”, y el concepto “**IDOLO**” como “(...) *Imagen de una deidad objeto de culto // Persona o cosa amada o admirada con exaltación*”, como puede apreciarse ambas expresiones conceptualmente son diferentes, de ahí, que lleva razón la apelante, cuando en su escrito de expresión de agravios, señala que “ (...) *los conceptos de ambas marcas son completamente diferentes (...)*”.

De tal forma y haciendo referencia al cotejo realizado, puede notarse, que no existe similitud, gráfica, fonética e ideológica, por lo que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, cuando señala que “ (...) *En el caso que nos ocupa, las semejanzas o similitudes resultan ser mayores, pues ambas son vocablos casi idénticos (...) siendo tanto la parte denominativa como fonética semejante entre ambos signos, resulta irregistrable la*



marca solicitada, pues no existen elementos suficientemente diferenciadores para individualizar los signos, por lo que debe prevalecer la marca inscrita (...)”.

Realizado el cotejo marcario de los signos enfrentados, y analizando dichos signos distintivos desde la óptica de los productos que identifican, tenemos, que la marca inscrita “**IDOLE**” en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza y la solicitada “**IDYLLE**” en **clase 3** de la referida clasificación, protegen productos que se relacionan, tal y como se desprende del cuadro comparativo supracitado, de ahí, que en este caso específico debe tomarse en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, que dispone: “*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*”, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Así bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados o signos, que no tengan identidad o similitud, y que protejan productos similares o relacionados, como ocurre con el caso de las marcas “**IDOLE**” en **clase 3** y la solicitada “**IDYLLE**” en **clase 3**, de la Clasificación Internacional de Niza

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son disímiles desde el punto de vista gráfico, fonético e



ideológico, a pesar, que entre los productos que identifica el signo inscrito en **clase 3**, y los productos que identifica la marca solicitada, exista relación entre los productos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que entre el signo solicitado “**IDYLLE**” y la marca inscrita “**IDOLE**”, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, por lo que este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUERLAIN S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintiséis segundos del primero de diciembre del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que entre el signo solicitado “**IDYLLE**” y la marca inscrita “**IDOLE**”, no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, y consecuentemente, no existe un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, por lo que se declara con



lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa GUERLAIN S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintiocho minutos, veintiséis segundos del primero de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38