



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0784-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FOREVER YOUTH LIBERATOR”

L’OREAL (UK) LTD, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5398-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 487-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, 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 (UK) LTD**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en 255 Hammersmith Road, London W6 8 AZ, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos del nueve de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de junio de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FOREVER YOUTH LIBERATOR**”



en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Cosméticos a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos y / o talcos para el rostro, el cuerpo, y manos; cremas anti-arrugas: leches, lociones, geles y polvos y / o talcos para el rostro, cuerpo y manos”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos del nueve de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **L’OREAL (UK) LTD** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, por considerar que el distintivo FOREVER YOUTH LIBERATOR se traduce como (Por siempre joven libertador) provoca en la mente del consumidor que los cosméticos que protegería por su naturaleza, modo de fabricación contienen propiedades determinantes para el rostro, la piel o la parte del cuerpo donde se aplique el producto con una cualidad diferente a todas las demás, siempre joven y es ahí donde se da claramente el riesgo de confusión, por lo que dicho término hace alusión a una cualidad determinante y buscada por el consumidor al momento de adquirir este tipo de productos que se pretenden distinguir en clase 03 internacional

Por su parte, alega la parte apelante que la marca **FOREVER YOUTH LIBERATOR** no califica los productos, ni tiene un carácter engañoso, y no sugiere que quien utilice estos productos harán mantener una apariencia joven, siendo que el signo solicitado en sí mismo no va a causar engaños a los consumidores, ya que es una marca de fantasía y que no tiene la intención de formarle a los consumidores una idea equivocada de lo que van a proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**FOREVER YOUTH LIBERATOR**”, no contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que en el presente caso nos encontramos ante una solicitud del signo marcario para proteger y distinguir “*Cosméticos a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos y / o talcos para el rostro, el cuerpo, y manos; cremas anti-arrugas: leches, lociones, geles y polvos y / o talcos para el rostro, cuerpo y manos*” siendo



que el signo propuesto es de tipo evocativa, por lo que su registración debe autorizarse, toda vez cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de marcas, cual es el identificar los productos que se pretenden proteger.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 37-IP-2000, emitido en Quito el 25 de agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que: *“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”*. De la cita expuesta, se puede indicar que el signo al poseer la aptitud básica que permite consentir su registro y consecuentemente, no llama a confusión al público consumidor, ya que individualiza los productos a proteger en el campo cosmético, ajustándose así a lo que según el Tribunal Primero Civil, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a la distintividad, al indicar que: *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta” contra la competencia desleal...”*.



Dicho lo anterior, este Tribunal no comparte el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual debe ser autorizado su registro.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **L'OREAL (UK) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca.

CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **L'OREAL (UK) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca y en consecuencia se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, "**FOREVER YOUTH LIBERATOR**" en clase 03 de la nomenclatura



internacional. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora