



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0911-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “EAU D’IKAR” (DISEÑO)

C.F.E.B. SISLEY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-6136)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 637-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial para este acto de la empresa **C.F.E.B. SISLEY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintitrés minutos y veintitrés segundos del seis de setiembre del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 29 de junio de 2010, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la representación indicada, formuló la solicitud de inscripción en **clase 3** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*”, de la marca de fábrica y comercio:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veintitrés minutos y veintitrés segundos del seis de setiembre del 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 13 de Setiembre del 2011, el Licenciado **Peralta Volio**, en representación de la empresa **C.F.E.B. SISLEY**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “EAU D’IKAR” (DISEÑO), propuesta por la empresa **C.F.E.B. SISLEY**, el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que el signo marcario resulta engañoso con respecto a los productos a proteger por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas.

Por su parte la parte recurrente manifiesta que el Registro reconoce que el término viene unido a otras palabras pero no se les analiza como parte del dispositivo, y que no le parece aceptable que el presente asunto sea tratado como una excepción, ya que afecta directamente los intereses de su representada, debiendo existir unidad en los criterios registrales, garantizando la seguridad jurídica. Difiere además respecto a que el término EAU que en español significa AGUA es utilizado comúnmente para lociones líquidas de perfumería. Agrega además en su escrito de expresión de agravios que su representada no contraviene el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas debido a que la marca no causa ningún tipo de confusión con respecto a los productos que protege y cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. No cumple el Registro de la Propiedad Intelectual con el precepto marcario de que las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos del mercado a donde van dirigidas y los productos que cada una protege. Un ejemplo de esto es que no toma en cuenta lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Marcas, por cuanto es claro que estamos ante una marca compuesta por varios elementos, y el Registro decidió rechazar la misma por un elemento que considera engañoso. En el citado Registro existen un gran número de distintivos marcarios inscritos en clase 3 que contienen el término “eau” lo cual demuestra que estamos ante un elemento de uso común.

TERCERO.SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado la marca, así como la resolución recurrida por la empresa **C.F.E.B. SISLEY** y los agravios expresados por ésta, considera que lleva razón la parte apelante por cuanto la marca solicitada “EAU D’IKAR”



(DISEÑO) es una etiqueta que tiene suficientes elementos que la hacen distintiva y por ende es susceptible de registrabilidad de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas.

Estima este Organismo Colegiado que si bien la marca propuesta tiene elementos de uso común, también tiene una serie de elementos que en su conjunto la hacen distintiva, y que tal y como lo establece el citado artículo el cual expresa:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” **(El subrayado es propio)**

Es criterio de este Órgano de alzada que para este caso en concreto, dicho artículo resulta aplicable en virtud de que estamos ante una etiqueta compuesta por varios elementos, no siendo posible incluir dentro de la protección del distintivo el vocablo “EAU” que es un término de uso común, sin embargo se observa que el signo pedido se compone de términos claramente diferenciados. El predominante de ellos “EAU” que traducido al idioma español significa AGUA, es inapropiable marcariamente, pues como ya dijimos se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, no siendo de protección registral dicho término, pero que al ir acompañado de otra palabra de fantasía y otros elementos, le otorgan grado de distintividad a la marca vista como un conjunto.

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “EAU D’IKAR” **(DISEÑO)**, por resultar una marca engañosa, debido que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, compuesta por dos términos y de un diseño que hacen a la marca en su totalidad novedosa y original, sin contravenir los artículos 7 y 8 de la ley de rito.



Concluyendo que el signo solicitado “**EAU D’IKAR**” tiene la distintividad suficiente, al ser posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige, a saber Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos; sin que le provoque algún grado de confusión, cumpliendo con los requisitos necesarios bajo nuestra legislación para constituirse en un signo marcario, pues queda demostrado de forma muy clara, que la etiqueta propuesta para registro es una combinación original y novedosa de elementos gramaticales y de una figuras geométrica que sería un cuadrado blanco, presentados ellos dentro de una etiqueta en una posición muy determinada, y los cuales combinados dentro de ésta son susceptibles de protección registral como marca de fábrica, siendo lo procedente en declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **C.F.E.B. SISLEY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se revoca.

TERCERO. 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, Ley No. 8039, y29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **C.F.E.B. SISLEY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintitrés minutos y veintitrés segundos del seis de setiembre del dos mil once, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y



copia de esta resolución que se dejarán 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



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55