



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0149-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de la fábrica y comercio: “MONTIBELLO OALIA (Diseño)”

COSMETICA COSBAR S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-10697)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 758-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-461-803, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **COSMETICA COSBAR S.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y seis minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de diciembre de 2014, por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, apoderado especial administrativo de la empresa **COSMETICA COSBAR S.L.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de España, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MONTIBELLO OALIA”** bajo diseño:



En **clase 03** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello; tintes para el cabello; colorantes para el cabello; cosméticos, cremas y pomadas para el cabello.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos del veintisiete de enero de dos mil quince, se resolvió: “Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **José Antonio Gamboa Vásquez**, en su condición de apoderado de la empresa **COSMETICA COSBAR S.L.**, interpuso para el 30 de enero de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación.

CUARTO. Por resolución dictada a las quince horas, treinta y dos minutos del seis de febrero de dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo.”*

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- 1) **Marca de fábrica: “OLIA”**, registro **219219**, inscrito el **21 de junio de 2012**, propiedad de la empresa **L`OREAL**, en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: *“Champúes; geles, polvos, aerosoles, espumas, (mousses), bálsamos, cremas, lociones, sueros y ceras para el estilizado y cuidado de cabello; lacas para el cabello; preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello; protectores de color para el pelo tratado químicamente; preparaciones para el ondulado y rizado permanente preparaciones fortificadoras para el cabello; aceites esenciales para uso personal.”* (v.f 41, 42)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca **“MONTIBELLO OALIA (diseño)”**, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas **“OLIA”** registro **189536**, en **clase 3** internacional, propiedad de **L`OREAL**. Del estudio integral realizado se comprueba que hay similitud entre los signos, aunado a que protegen productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Resulta



inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, y se estaría no solo afectando el derecho de elección de los consumidores, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, situación la cual trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa **COSMETICA COSBAR S.L.**, en su escrito de agravios señaló que entre el signo propuesto por su representada y el que se encuentra inscrito, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar confusión, toda vez, que la marca peticionada corresponde a un signo mixto lo cual la diferencia del inscrito.

Como sustento de sus manifestaciones se incorpora el Voto No. 478-2009 de este Tribunal Registral Administrativo.

Agrega, que su mandante tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca MONTIBELLO en clase 3 internacional, registro No. 238672, lo cual le confiere mayor fundamento legal para inscribir el signo peticionado. Se incorporan a los autos certificados de registro expedidos en el extranjero, así como, carta de consentimiento mediante la cual la empresa titular del signo inscrito L'OREAL, consiente se inscriba el signo marcario "MONTIBELLO OALIA (diseño)", propiedad de la empresa COSMETICA COSBAR S.L. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se ordene continuar con el trámite de la solicitud presentada por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros



debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que



lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de registro, toda vez, que la marca de fábrica y comercio solicitada



presentada por la empresa COSMETICA COSBAR S.L., y el registro inscrito “OLIA” a favor de la empresa L’OREAL, ambos en clase 3 internacional, tal y como fue analizado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a **nivel visual** el signo peticionado se compone de dos expresiones “MONTIBELLO OALIA” sin embargo, el elemento más perceptible es la expresión OALIA y es lo que el consumidor percibirá de manera inmediata, dado que la palabra MONTIBELLO es de menor proporción y por tanto no le proporciona mayor impacto al diseño empleado, o sea, no le proporciona la actitud distintiva necesaria para coexistir registralmente.

Ahora bien, la precitada semejanza contenida entre ellas, sea, con relación a los términos de mayor percepción “OLIA” del inscrito y “OALIA” del peticionado, lo cual las diferencia la letra “A” contenida en la solicitada, al ejercer su pronunciación estos a **nivel fonético** se perciben de manera similar, lo cual podría inducir a que el consumidor a diferencia de lo que estima el recurrente, relacione las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita.

Por otra parte, a **nivel ideológico** si bien es cierto el signo propuesto “MONTIBELLO OALIA” se encuentra dentro de la gama de denominaciones de fantasía, sea, que no tiene un significado específico, esta expresión a diferencia de lo que estima el recurrente evoca la misma o similar idea en la mente del consumidor, situación que conlleva a que el consumidor las relacione, dado que como se indicó líneas arriba se visualizan y escuchan de manera muy similar. Por lo que,



ante una diferencia mínima como la contenida entre los signos cotejados sea, “OLIA” del inscrito y “OALIA” del peticionado, no produce la distintividad suficiente entre una y otra, conforme lo dispone el artículo 24 inciso c) que indica que se le debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias, y en este sentido queda claro que el signo pedido no cuenta con elementos suficientes que le permitan coexistir con la marca inscrita, por lo que las manifestaciones realizadas por el recurrente no son acogidas.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que la marca inscrita: **Marca de fábrica: “OLIA”**, en **clase 3** internacional, registro 219219, propiedad de la empresa **L`OREAL**, protege: *“Champúes; geles, polvos, aerosoles, espumas, (mousses), bálsamos, cremas, lociones, sueros y ceras para el estilizado y cuidado de cabello; lacas para el cabello; preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello; protectores de color para el pelo tratado químicamente; preparaciones para el ondulado y rizado permanente preparaciones fortificadoras para el cabello; aceites esenciales para uso personal.”* (v.f 41, 42) y el signo solicitado **“MONTIBELLO OALIA (diseño)”**, en **clase 03** internacional, para distinguir: *“Preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello; tintes para el cabello; colorantes para el cabello; cosméticos, cremas y pomadas para el cabello.”* (v.f 01) tal y como se desprende, los productos que se protegen no solo se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, “productos de belleza”, sino que, dentro de un mismo tipo, por



ende, dirigidos al mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es ineludible, procediendo de esa manera su denegatoria. En consecuencia, no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo.

Por otra parte, en cuanto a los extremos señalados por el recurrente respecto de la cita del Voto No. 478-2009 emitido por este Tribunal Registral Administrativo. Es importante señalar, que el citado pronunciamiento difiere del análisis del presente estudio y no podría de manera alguna ser relacionado al caso bajo examen. Lo anterior, en virtud que ello aplica a signos que puedan ser iguales o similares a los ya inscritos, pero que protegen productos o servicios totalmente diferentes y que el consumidor al verlos no los relacione. En consecuencia, sus manifestaciones en este sentido no son procedentes, siendo que como se ha determinado en el presente estudio los signos no solo son similares, sino que además protegen el mismo tipo de productos, no siendo así posible su coexistencia registral.

Agrega, que su mandante tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca MONTIBELLO en clase 3 internacional, registro No. 238672, lo cual le confiere mayor fundamento legal para inscribir el signo petitionado. En este sentido, es de merito hacer de conocimiento del recurrente que en materia de marcas la existencia de signos inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, por cuanto toda solicitud previa a su registro debe ser sometida al proceso de calificación registral, a efectos de verificar todos aquellos elementos intrínsecos y extrínsecos que lo componen, sea, son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular. Razón por la cual el hecho de que su representada tenga un signo inscrito no es motivo suficiente para acceder al registro petitionado, si este como se ha determinado no supera el proceso de calificación registral, y en consecuencia sus consideraciones no son procedentes.



Por su parte, el recurrente incorpora a los autos documentos de certificados de registro de la marca petitionada en el extranjero. Al respecto, es de mérito indicar que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca solicitada en otros países, no es relevante para los efectos de inscripción en nuestro sistema jurídico, ya que previo al registro de todo signo marcario este debe superar el proceso de registración conforme a nuestra legislación, sea, conforme los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dice: “[*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*” Razón por la cual se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Ahora bien, respecto de la carta de consentimiento que consta en autos mediante la cual la empresa titular del signo inscrito L'OREAL, consiente se inscriba el signo marcario “MONTIBELLO OALIA (diseño)”, a favor de la empresa COSMETICA COSBAR S.L. Al respecto, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que el hecho de que se haya dado un acuerdo entre empresas, no es motivo suficiente para que se conceda el registro pedido.

Lo anterior, en virtud de que los pedidos de registro marcario no son de libre disposición entre las partes, ya que de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, hay derechos difusos indisponibles sobre los cuales el Estado debe velar, referidos al consumidor y su derecho a no verse confundido en el acto de consumo y que de igual manera son tutelados por nuestra Constitución Política en su numeral 46 y que en lo de interés, dispone; “...*Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libre elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.*” Por eso es que, a pesar del acuerdo entre empresas si ya en la publicidad registral se encuentra inscrita y vigente, la marca que al ser cotejada choca



con la pedida, esta no se puede inscribir. Tal y como de esa misma manera se desprende de las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, que se encuentra visible de folio 41 y 42 del expediente y en consecuencia se procede con el rechazo de lo solicitado.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**MONTIBELLO OALIA (diseño)**”, en clase 3 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, apoderado de la empresa **COSMETICA COSBAR S.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y seis minutos del veintisiete de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, apoderado de la empresa **COSMETICA COSBAR S.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y seis minutos del veintisiete de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de la



marca de fábrica y comercio “**MONTIBELLO OALIA (diseño)**”, en clase **03** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño.

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado

Carlos Vargas Jiménez