



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0311-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de fábrica: “LIPBALL”**

**L’OREAL., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11028-2014)**

**Marcas y otros Signos.**

## ***VOTO N° 953-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **L’OREAL**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dos minutos con cuarenta y dos segundos del diez de marzo de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el día 17 de diciembre de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **L’OREAL**, solicitó el registro de la marca de fábrica “**LIPBALL**” en **clase 03** internacional, para proteger y 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 persona.”*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, dos minutos con cuarenta y dos segundos del diez de marzo de dos mil quince, resolvió; “... ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...***”

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 18 de marzo de 2015, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **L’OREAL.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final, antes referida.

**CUARTO.** Por resolución de las quince horas, seis minutos con cincuenta y seis segundos del veintitrés de marzo de dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “... ***Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. ...***”

**QUINTO.** 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 nulidad o la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LIPBALL” en **clase 03** internacional, presentada por el apoderado de la empresa L’OREAL, por haber determinado que el signo propuesto resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en clase 03 internacional, en virtud de estar conformado por palabras que a pesar de estar unidas son fácilmente identificables para el consumidor. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa L’OREAL, dentro de su escrito de agravios solicitó ante este Órgano de alzada, se restrinja la lista de productos que presenta su mandante para; “*bálsamo para los labios*”, y cancela el pago de la tasa correspondiente. Agrega, que la marca propuesta “LIPBALL” de manera integral no tiene traducción al idioma español, siendo un término de fantasía. No obstante, aun y cuando la frase empleada se fracciona no cuenta con un significado que vaya a incidir sobre el producto que se desea solicitar. Para efectos de acreditar su argumento incorpora el Voto 468-2001 de las 13 horas 5 minutos del 31 de mayo del 2001, como además certificado de registro de la marca propuesta en su país de origen Francia, debidamente apostillado.

Además, indica que la marca propuesta por su mandante es novedosa y distintiva, siendo que no ha sido presentada al público consumidor ninguna otra marca con estas características y proteger productos propios de la clase 03 internacional. Para acreditar sus manifestaciones en este sentido incorpora el Voto 057-2008 de las 09 horas 30 minutos del 11 de febrero de 2008 dictado por este Tribunal Registral Administrativo. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de la solicitud correspondiente.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º define la marca como:



*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“**Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...] **j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.**”* (Subrayado y negrita no corresponde a su original)

Al respecto, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: *“[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]”* **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: **MASCAFÉ para productos que**



no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

*“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.*



En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial procedió con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LIPBALL” en clase 03 internacional, al determinar que el signo propuesto incurrió en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo, siendo que induce a engaño y confusión con respecto a los productos que desea proteger en clase 03 internacional.

Lo anterior, dado que el signo propuesto “LIPBALL” se relacionará de manera inmediata a productos para “labios”, en virtud de que si bien la frase empleada se compone por la unión de dos palabras en idioma inglés y que traducidas al idioma español significan “labio – bola” y que para el consumidor medio serían de fácil interpretación, en virtud de estar compuesto por palabras comunes del idioma inglés y que se presentan de una forma gramaticalmente correcta. Por lo que, de manera alguna podríamos considerar que nos encontremos en presencia de una denominación de fantasía.

El empleo de la denominación propuesta “LIPBALL” transmite una información diferente a la naturaleza de los productos que se pretenden proteger, lo cual evidentemente induce a engaño y confusión, y ante ello no es posible su coexistencia registral. Recordemos, que la prohibición intrínseca que deriva del signo, es por la incorporación de términos que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosos, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera aconteció en el presente caso y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** La empresa L’OREAL, dentro de su escrito de agravios solicitó ante este Tribunal, restringir la lista de productos que presenta su mandante para; “*bálsamo para los labios*”, cancelando el pago de la tasa correspondiente. Respecto, de la presente solicitud, debemos indicar que la misma no es procedente, en virtud de que el producto propuesto, no se encuentra en el listado original, por lo tanto, no estamos ante una reducción o



limitación, sino ante un cambio total del listado y en consecuencia no es admisible según las reglas que establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son atendibles.

Agrega, que la marca propuesta por su mandante no tiene traducción al idioma español, siendo un término de fantasía. Y que aun y cuando la frase empleada se fracciona no cuenta con un significado que vaya a incidir sobre el producto que se desea solicitar. En cuanto al extremo señalado debemos advertir que un término se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar algún significado. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras. De ahí que los agravios en este sentido no son de recibo.

Asimismo, el recurrente incorpora a sus agravios certificado de registro de la marca propuesta en su país de origen Francia, debidamente apostillado. Al respecto, es necesario señalar que si bien su representada cuenta con un registro inscrito en el extranjero, ello no es un parámetro que determine la inscripción del signo peticionado en este proceso, en virtud que previo a su registro debe superar el proceso de calificación registral realizado por el operador jurídico en apego a lo que establece nuestra legislación, sea, en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, ligado a lo que dispone el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 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” y en consecuencia no son procedentes sus manifestaciones en este sentido.

Además, indica que la marca propuesta por su mandante es novedosa y distintiva, siendo que no ha sido presentada al público consumidor ninguna otra marca con estas características y proteger productos propios de la clase 03 internacional. Debe, recordar el recurrente que la distintividad



y novedad de un signo no se adquiere por la inexistencia de una marca en el comercio, sino porque el signo empleado por su titular tenga las condiciones necesarias para ser objeto de protección registral y ello implica que tenga distintividad, es decir, en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será, y en consecuencia no podría ser objeto de protección registral. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

Respecto a la jurisprudencia incorporada (Voto 057-2008 de las 09 horas 30 minutos del 11 de febrero de 2008 dictado por este Tribunal Registral Administrativo). Al respecto, debemos señalar, que el mismo no es procedente para los efectos de valoración en este pronunciamiento, en virtud de que tal y como se desprende de la lectura integral de la cita incluida por el recurrente, se advierte de manera clara que este Tribunal concedió dicho registro en razón de determinarse que la marca le proporcionaba distintividad a los productos que desea comercializar, dado que no existía relación entre ellos. Situación la cual difiere de lo petitionado en este proceso, conforme el análisis realizado en el considerando tercero de esta resolución. Razón por la cual no son procedentes sus manifestaciones en este sentido.

Por otra parte, con relación al Voto 468-2001 de las 13 horas 5 minutos del 31 de mayo del 2001. Este Tribunal, no emite consideraciones sobre el mismo dada la imprecisión del citado pronunciamiento, ya que se desconoce los antecedentes del órgano que emitió dicho pronunciamiento. Asimismo, y a efectos de que se tome en consideración los datos consignados en dicho pronunciamiento no corresponden a los registros llevados por esta instancia administrativa, en virtud de que este Tribunal Registral Administrativo inició el curso de sus operaciones a partir del 02 de diciembre del 2002 y su primer voto se dictó en el mes de febrero del 2003, no siendo posible la existencia de una resolución del 2001.

Este Tribunal de conformidad con lo expuesto, citas legales y jurisprudencia que anteceden, considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el



Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa L'OREAL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dos minutos con cuarenta y dos segundos del diez de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa L'OREAL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dos minutos con cuarenta y dos segundos del diez de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de servicios "LIPBALL" en clase 03 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. - NOTIFÍQUESE.

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora.*