

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0552-TRA-PI**

**OPOSICIÓN CONTRA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “SILUETA”**

**GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11448)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0092-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas nueve minutos del primero de marzo del dos mil veintiuno.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:00:21 horas del 21 de octubre de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Luis Diego Castro Chavarría, abogado, cédula de identidad 1-0669-0228 en carácter de apoderado especial de la empresa ABSORBENTES MAYA S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la inscripción de la marca “SILUETA”, para proteger y distinguir en clase 3: toallas húmedas y en clase 5: toallas femeninas.

---

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 4 de mayo de 2020 la licenciada Fabiola Sáenz Quesada de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca alegando mejor derecho por la inscripción de los signos *Siluet 40* y **SILUET 40 STAR DIET**, para las clases 3 y 5.

Mediante resolución de las de las 15:00:21 horas del 21 de octubre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición presentada y acogió para su registro la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

El cotejo marcario debe realizarse de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas.

Desde el punto de vista gráfico la marca solicitada coincide en 6 letras de la 7 de marca registrada, lo cual permite establecer que el signo solicitado se encuentra contenido dentro de los signos registrados. La marca solicitada no cuenta con elementos que la diferencien de las marcas registradas, comparte un 90% de la conformación de estas. Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, y en marcas que tienen términos genéricos o de uso común el examen comparativo deberá hacerse con énfasis en los elementos no genéricos como SILUET y SILUETA.

Las marcas presentan identidad fonética al compartir las sílabas SILUET en el mismo orden y desde el punto de vista ideológico los signos evocan la misma idea al consumidor.

No se puede aplicar el principio de especialidad porque los productos de las marcas en pugna pueden ser adquiridos en farmacias y supermercados, inclusive en estos últimos en los

---

mismos pasillos dedicados al cuidado personal.

El registro de la marca solicitada puede llegar a crear en el consumidor el riesgo de confusión indirecta. Existe aprovechamiento indebido y mala fe por parte del solicitante.

Solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscritas a nombre de la empresa oponente las marcas:

- a) **“SILUET 40 STAR DIET”** registro 153932, inscrita el 23 de setiembre de 2005 y vigente hasta el 23 de setiembre de 2025, para proteger y distinguir en clase 5: suplemento alimenticio en jugo con concentrado de frutas, extractos herbales, aminoácidos, vitaminas y minerales como método reductivo rápido y como parte de un plan de mantenimiento a corto y mediano plazo.
- b) *Siluet 40* registro número 191757, inscrita el 26 de junio de 2009 y vigente hasta el 26 de junio de 2029, para proteger y distinguir en clase 3: Jabón y gel reductor de grasa.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES**

---

**ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (Se agrega el subrayado).

A efectos de determinar las semejanzas entre los signos, corresponde realizar el cotejo entre ellos incluyendo los productos que distinguen.

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **SILUETA**

Toallas húmedas. Toallas femeninas.

### SIGNOS REGISTRADOS

“SILUET 40 STAR DIET”	<i>Siluet 40</i>
Suplemento alimenticio en jugo con concentrado de frutas, extractos herbales, aminoácidos, vitaminas y minerales como método reductivo rápido y como parte de un plan de mantenimiento a corto y mediano plazo.	Jabón y gel reductor de grasa.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no se requiere mayor esfuerzo para determinar que el elemento esencial de los signos registrados (SILUET) presenta más semejanzas que diferencias con el signo solicitado, por lo que será el cotejo de los productos que distingue cada signo el que determinará la posibilidad de riesgo de confusión.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas indica en su inciso e): “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, hacer que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

---

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (toallas húmedas, toallas femeninas) no se encuentra relacionada con la lista de productos de los signos registrados (suplemento alimenticio en jugo con concentrado de frutas, extractos herbales, aminoácidos, vitaminas y minerales como método reductivo rápido y como parte de un plan de mantenimiento a corto y mediano plazo; jabón y gel reductor de grasa).

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos. La naturaleza de los productos enfrentados no es similar en tanto los productos protegidos por la marca solicitada están dirigidos específicamente a la higiene personal, mientras que los registrados son productos dirigidos a suplementos alimenticios y productos para adelgazar.

No existe una conexión competitiva entre los productos porque los productos para la higiene personal no son intercambiables con los suplementos alimenticios y productos para adelgazar, no puede ninguno de los productos registrados sustituirse por los solicitados.

Tampoco se puede decir que sean productos complementarios; ninguna persona utiliza un artículo para la higiene personal como las toallas, junto con productos alimenticios y productos para adelgazar.

Como se expresó, la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos distintos las marcas son distintas, y no se producirá confusión en los consumidores. No se producirá confusión directa: un consumidor no será inducido a comprar un producto de los solicitados pensando

---

que está adquiriendo un producto de los registrados; tampoco se puede dar confusión indirecta: que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, dada la diferencia tan marcada de ellos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:00:21 horas del 21 de octubre del 2020, la cual se confirma en todos sus extremos.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:00:21 horas del 21 de octubre del 2020, la cual **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**