

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0039-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

US COTTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-1822)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0154-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **US COTTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de México, con domicilio en 24 oriente #602, Barrio de Jesús Tlatempa, C.P. 72760 San Pedro Cholula, Puebla, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:34 del 12 de octubre de 2020.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **US**

COTTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio para proteger en clase 03 de la clasificación de la nomenclatura internacional, de acuerdo a la limitación realizada el 08 de julio de 2020: "jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; preparaciones para la limpieza y de tocador; productos de limpieza en seco; algodón para uso cosmético; exceptuando todo aquello relacionado con productos dentales."

En resolución de las 15:15:34 del 12 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción de la marca por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, rechazó la inscripción en clase 03 para: para jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, preparaciones para la limpieza y de tocador, productos de limpieza en seco, exceptuando todo lo relacionado con productos dentales. Asimismo, dispuso, continuar con el trámite en clase 03 de algodón para uso cosmético.

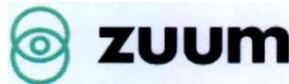
Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la compañía **US COTTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, presenta recurso de apelación contra la resolución relacionada y expresó como agravios lo siguiente:

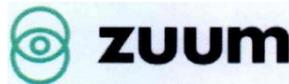
1.- Manifiesta que su representada ya cuenta con registros de su marca ZUUM ECOSMETICS en la clase 03, por lo que considera que los signos pueden coexistir, los registros de su mandante no contravienen derechos de terceros, ya que la marca por la que se deniega su solicitud fue inscrita muy posterior a las marcas de su representada; ya tienen la marca inscrita en clase 3 desde el año de 1999 y es inverosímil que ahora marcas posteriores a la suya, y que han coexistido lesionen sus derechos.

2.- El registrador rechaza por considerar que la marca ZUUM registro 249724 tiene en la línea sus servicios: "servicios de reagrupamiento (comercialización) de ... otras sustancias para lavar la ropa. Preparaciones para limpiar ... jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos...". La marca inscrita puede ser un medio de comercialización de esos productos más no protege con su nombre los productos mencionados. Debe aplicarse principio de especialidad y otorgarse la totalidad de productos.

3.- Solicita se declare la nulidad de la resolución y se continúe con el trámite registral de inscripción de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo distintivo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual:



1.- Marca de fábrica y comercio: , registro número 249724, inscrita el 28 de enero de 2016 y vigente hasta el 28 de enero de 2026, para proteger en clases 9, 16, 20, 35 y 38. Titular: **COPPEL, S.A. DE C.V.** (folios 25 a 32 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la certificación del signo inscrito, tenida como hecho probado en esta resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Del texto de la resolución se desprende que el Registro de Propiedad Intelectual, indica que la marca obstáculo para la inscripción del signo solicitado es propiedad de **KONINKLIJKE PHILIPS N.V.**, cuando según se desprende de la certificación que consta en el expediente la titular de la marca es **COPPEL, S.A. DE C.V.**, situación que se considera un error material, que no genera variación o incongruencia alguna en el análisis realizado, por lo que 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que establece pautas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examina sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

“... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Voto 135-2005 de las 11:00 horas del 27 de junio de 2005). (Lo resaltado es del original)

Así las cosas, se procede con el cotejo respectivo, y la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para proteger en clase 03 de la nomenclatura internacional: "jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; preparaciones para la limpieza y de tocador; productos de limpieza en seco; algodón para uso cosmético; exceptuando todo aquello relacionado con productos dentales."

MARCA INSCRITA



Para proteger productos y servicios en clases 9, 16, 20, 35 y 38. Siendo de relevancia para el presente análisis y conforme lo determinó el Registro de primera instancia, los servicios en clase 35 relativos a servicios de reagrupamiento (comercialización) de otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar... jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

Al analizar los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado



como el inscrito



se componen en su

estructura gramatical de la palabra **“ZUUM”**, que es el elemento preponderante y único en el signo inscrito, la única diferencia que tiene el signo solicitado es que además de la palabra **“ZUUM”**, tiene la palabra **“ecosmético”**; esta similitud puede en definitiva inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que este podría realizar una asociación empresarial, en razón de la semejanza contenida en la propuesta con relación al signo inscrito, nótese que además en el signo solicitado la palabra **“ZUUM”** está realizada, pues está escrita en letras más grandes, en mayúscula cerrada y cuenta con una tonalidad más oscura que la palabra **“ecosmético”**.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como los inscritos comparten dentro de su estructura gráfica el elemento común: **“ZUUM”**, su pronunciación se torna idéntica pudiendo causar confusión en el consumidor promedio, aún y cuando el solicitado incluye la palabra **“ecosmético”**, pues esta no elimina la preponderancia del elemento principal **“ZUUM”** y por ende su similitud fonética, siendo el sonido que se emite al pronunciar la palabra que compone el signo solicitado en comparación con el inscrito idéntico.

Desde el punto de vista ideológico, no se realiza cotejo ya que la palabra **“ZUUM”**, no tiene ningún significado en particular, por lo que es un signo de fantasía.

Ahora bien, en lo que respecta a los productos se puede observar que los servicios protegidos por el signo inscrito, son en clase 35: servicios de reagrupamiento (comercialización) de otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones

capilares, dentífricos, por lo que los productos a proteger por la marca pretendida se encuentran relacionados con los servicios que protege el signo inscrito, y en consecuencia el Registro de primera instancia excluyó de la inscripción los siguientes productos en clase 03: jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, preparaciones para la limpieza y de tocador, productos de limpieza en seco; exceptuando todo lo relacionado con productos dentales. Bajo ese conocimiento, los productos de ambos signos son de la misma naturaleza, compartiendo mismo sector de consumidores, por lo que causaría riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, pues pertenecen a la misma clase 03 por lo que existe coincidencia en los canales de distribución y comercialización.

Este Tribunal considera que hizo bien el Registro de primera instancia al exceptuar del análisis anterior, el producto en clase 03: algodón para uso cosmético, lo anterior en razón de que ese algodón para uso cosmético, no es un producto que se relacione con los servicios que brinda la marca inscrita; por lo que conforme el principio de especialidad marcaria, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de primera instancia.

Conforme lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad en los productos señalados, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, pues los signos presentan identidad en el ámbito denominativo y los productos y servicios que protegen están relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de

estos signos y por ende no resulta aplicable el principio de especialidad, salvo lo ya mencionado con relación al producto incluido en el listado solicitado: “algodón para uso cosmético” en clase 03.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente y sobre la manifestación de que los signos tienen suficientes diferencias, que los productos que protegen no están relacionados, se debe señalar que realizado el cotejo marcario determina este Tribunal que entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética que impide la protección registral del signo solicitado para los productos rechazados, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los signos, sea, la palabra: “**ZUUM**”, que es el único elemento que compone la marca inscrita, aunado a que el signo propuesto pretende proteger y comercializar productos en la clase 03 de la nomenclatura internacional, que están relacionados con los servicios protegidos por el distintivo inscrito, son de la misma naturaleza mercantil, pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral, situación que no rige para el “algodón para uso cosmético” en clase 03 por ser de otra naturaleza que el resto de productos, operando así el principio de especialidad marcaria.

Con relación al agravio en el que se señala que tiene otros registros inscritos y que la marca inscrita que se coteja con la solicitada, se inscribió posteriormente a las marcas de su representada, este Tribunal debe indicar al recurrente, que no es determinante para la valoración que se hizo en el presente asunto esos aspectos, ya que la calificación que se realiza en nuestro país es independiente, el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, dado que por el principio de independencia marcaria, cada marca debe ser analizada con independencia, cada caso presenta un marco de calificación distinto, sobre todo en la materia marcaria donde los

productos o servicios a distinguir por los signos son determinantes a la hora de establecer la coexistencia registral de los mismos. En cuanto a la solicitud de que se aplique el principio de especialidad marcaria, como el mismo señala, la marca inscrita puede ser un medio de comercialización de los productos que pretende proteger con el signo por lo que implica que se encuentran relacionados estrechamente.

En esta misma línea, respecto de la jurisprudencia citada como sustento de sus alegatos, se debe indicar también que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto; por lo que se confirma la resolución venida en alzada dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de 15:15:34 del 12 de



octubre de 2020, en cuanto a rechazar la inscripción de la marca en clase 03 de la nomenclatura internacional: "jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, preparaciones para la limpieza y de tocador, productos de limpieza en seco, exceptuando todo lo relacionado con productos dentales" y continuar con el trámite correspondiente en clase 03 de "algodón para uso cosmético", si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su

condición de apoderada especial de la compañía **US COTTON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:34 del 12 de octubre de 2020, la que en este acto **SE**

CONFIRMA, para que se rechace la inscripción de la marca  en clase 03 de la nomenclatura internacional de: "jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, preparaciones para la limpieza y de tocador, productos de limpieza en seco, exceptuando todo lo relacionado con productos dentales" y continuar con el trámite de correspondiente en clase 03 de: "algodón para uso cosmético", si otro motivo no lo impidiera. 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

nub/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