

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0064-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA**



**Y COMERCIO:**

**ARABELA S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N°.  
2020-3325)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0176-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San Rafael de Escazú, cédula de identidad 1-953-774, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARABELA S.A., DE C.V.**, con domicilio en Calle 3 norte No. 102 Parque Industrial Toluca 2000 cd. De Toluca, Estado de México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:52 horas del 25 de noviembre de 2020.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 13 de mayo 2020, la señora Katherine Aguilar Loría, vecina de Tres Ríos La Unión, Cartago, cédula 1-765-968, en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE C.R. S.A.**, cédula de personería jurídica 3-101-574730, con domicilio de La Chiclera Costarricense 50 mts oeste, Zapote Costa Rica, solicita el signo:



como marca de fábrica y comercio en clase 3 de la nomenclatura internacional, para la protección de: Productos cosméticos y preparaciones de tocador, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y raspar.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.** presentó el 31 de julio de 2020, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, oposición alegando que su representada es titular de la marca “**SIMPLY YOU**”, registro 184672, clase 3, para proteger cosméticos y fragancias, que se encuentra en el mercado costarricense desde hace más de diez años.

Aduce que su representada es una empresa mexicana líder en la industria de productos cosméticos, la cual desarrolla, vende y comercializa una amplia gama de productos, que supera los cuatrocientos registros solo en Costa Rica, dentro de los cuales se encuentra la



marca de interés **SIMPLY YOU**. La solicitud de la marca carece del requisito esencial de distintividad, e induce a error al consumidor en razón, de las

similitudes con la marca de su representada, quien asociará la marca solicitada con la de su representada “SIMPLY YOU”.

Las marcas en análisis comparten gráficamente el término “SIMPLY” que, si bien los signos cotejados se encuentran acompañados por otros elementos, es claro que el elemento diferenciador y dominante se encuentra en la palabra “SIMPLY”, y es donde recae la carga diferencial de las mismas. Por tal razón, el consumidor podría pensar que se trata de una extensión de la marca previamente registrada “SIMPLY YOU”, pudiendo crear un riesgo de confusión en el público consumidor, en cuanto al origen empresarial de estas, quien fácilmente podría asociarlas.

Señala que se está frente al análisis de una marca mixta con una denominativa, es importante recordar que en el mercado los consumidores llaman a las cosas por su nombre, por lo cual los diseños pasan a ser elementos secundarios. Fonéticamente, las marcas tal y como se apuntó en el análisis gráfico comparten una musicalidad muy estrecha, en virtud del orden y cantidad de letras que comparten, sobre todo al inicio es muy marcada esa semejanza. A nivel ideológico, la palabra “Simply” al no ser un signo de fantasía, evoca en el consumidor la misma idea, por tanto, el riesgo de asociación empresarial es alto. La solicitud presentada no cuenta con la aptitud marcaría que exige la legislación costarricense para acceder a la publicidad registral.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto dictado a las 11:57:02 horas del 18 de agosto de 2020, da traslado de la oposición a la solicitante de la marca



Simplex  
Pure

en clase 3, para que en el plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación proceda a pronunciarse al respecto. El 16 de octubre de 2020, la señora Katherine Aguilar Loría en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE C.R. S.A.**, contesta el auto de traslado de la oposición

argumentando, que una marca indica al consumidor el origen empresarial de los productos y/o servicios que identifica, es el símbolo que la diferencia de su competencia, y va a permitir a una empresa diferenciar sus productos y/o servicios de los de sus empresas competidoras. Para que una marca pueda registrarse, debe, por lo tanto, ser distintiva, es decir, permitir al consumidor reconocer el signo y diferenciarlo de los demás.

Señala que, para llegar a determinar la distintividad o semejanza de un signo, forzosamente debe examinarse la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, en donde hay que dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. El diseño del signo solicitado incorpora un tipo de letra en particular que lo hace diferente,



se compone de dos palabras a la palabra SIMPLY se le agrega un diseño sobre la “Y” en forma de hoja, de color verde claro. Por su parte al vocablo PURE se presenta con un tipo de letra diferente a SIMPLY, y de color amarillo, situación que genera atracción entre los consumidores. La marca inscrita presenta un tipo de letra básico que no infiere carácter distintivo.

Indica, que el significado de los signos, son diferentes, SIMPLY YOU, traducida significa SIMPLEMENTE TU, y SIMPLY PURE, traducida es, SIMPLEMENTE PURA, por lo que el consumidor ideológicamente no se podrá ver afectado, pues las marcas son sustancialmente diferentes.

Destaca también que el análisis del signo se hace en conjunto, que las marcas son sustancialmente diferentes. Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no produce confusión o error de ninguna índole. Solicita que la empresa ARABELA S.A. DE C.V., aporte prueba de la comercialización de sus productos, y se rechace en todos sus extremos la petición que hace dicha empresa.

La Autoridad Registral, mediante resolución final de las 10:08:52 horas del 25 de noviembre de 2020, resolvió: “...se declara sin lugar la oposición planteada por la señora FABIOLA

SAÉNZ QUESADA, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.** ...contra la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio



, en clase 3, presentada por la señora KATHERINE AGUILAR LORÍA, Apoderada Especial de **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE C.R. S.A.** ...la cual **se acoge...**”, dado que considera “...que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica y que el signo solicitado tiene suficiente distintividad, en aras de elección del consumidor se colige que los signos en conflicto pueden coexistir, sin que se presente un riesgo de confusión.”.

La representación de la empresa **ARABELA S.A., DE C.V.**, inconforme con lo resuelto en la resolución mencionada, apeló, sin embargo, no manifestó al momento de apelar, las razones de su inconformidad, ni tampoco expresó agravios otorgada la audiencia de ley por parte de este Tribunal.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**1.-** Marca de fábrica y comercio “**SIMPLY YOU**”, propiedad de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, registro **184672**, inscrita el 22 de enero de 2009, vigente hasta el 22 de enero de 2029. Protege en clase 3 de la nomenclatura internacional, cosméticos y fragancias. (folios 20 a 21 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978, en adelante Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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 adquiere. 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.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir. Respecto a este tema, la confusión visual o gráfica, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Este cotejo marcario se realiza, colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o



establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario propuesto



por la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE C.R.**

**S.A.**, con relación al registro inscrito **SIMPLY YOU** propiedad de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, ambos son idénticos, solo que el pedido tiene grafía especial. La palabra sobresaliente tanto en el propuesto como en el inscrito es **SIMPLY** y esa es el vocablo que recordará el consumidor al momento de hacer su acto de consumo. El elemento secundario **Pure**, escrito en color amarillo, y el dibujo que asemeja a una hoja en color verde encima de la letra “**Y**”, con el que se acompaña, no genera en el signo ese carácter distintivo suficiente para diferenciarlo del inscrito. Tampoco es determinante la grafía especial que utiliza el signo propuesto en color verde que resalta el término **SIMPLY** el cual no pasa desapercibido para el consumidor medio/destinatario de los productos, el cual confundirá con la palabra **SIMPLY** del signo registrado. Bajo ese entendido, existe una evidente similitud visual, auditiva y conceptual entre los conjuntos marcarios comparados, dado que denominativamente coinciden en el vocablo **SIMPLY** considerado el elemento distintivo y de mayor percepción, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión u asociación empresarial, en el sentido que este puede pensar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial.

Por consiguiente, el Tribunal no está de acuerdo en la calificación que se hizo en el Registro de origen, ya que se tomó como elementos diferenciadores componentes secundarios, poco significativos como son **Pure** y **You**, que no vienen a incidir en una diferenciación e identificación de la marca dentro del tráfico mercantil. Además, el hecho de que la solicitada



se presente con una grafía propia y la palabra que sobresale es **SIMPLY**, es porque esa es la marca que se pretende y no **Pure** como erróneamente lo indica la registradora.

Además, en el contexto del análisis de los signos en pugna, tenemos que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, a saber, productos cosméticos y preparaciones de tocador, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y raspar, en clase 3 de la nomenclatura internacional, son idénticos y relacionados con los productos que protege el signo registrado, como son, cosméticos y fragancias. En ese sentido, los pretendidos se encuentran dentro de la misma gama de productos comercializados por la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, titular de la marca de fábrica y comercio inscrita **SIMPLY YOU**; por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución y van destinados a un mismo tipo de consumidor. Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar entre sí, lo que no sucede en este caso, configurándose lo señalado en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento citado que dispone:

“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: ... 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; ...”.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o

servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE C.R. S.A.**, generaría riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito dada la identidad entre estos, así como la identidad y relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar con relación al signo inscrito, procediendo de esta manera su inadmisibilidad por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestas, a pesar de que el apelante no expresó agravios en el Registro de origen ni ante esta instancia, pero al tratarse de una calificación grosera de parte del registrador a cargo del procedimiento, que trasgrede la normativa registral marcaria y en aras de resguardar una publicidad transparente en interés del consumidor, conforme lo indica el artículo 46 de la Constitución Política; de resguardar los efectos y garantías del artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el derecho de exclusiva del titular inscrito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la ley de rito, considera este Tribunal que lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARABELA S.A., DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:52 horas del 25 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca.

## POR TANTO

Con fundamento en lo expuesto, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARABELA S.A., DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:52 horas del 25 de noviembre de 2020, la que en este acto **se revoca**, y en su defecto se **acoge** la oposición planteada por la representación de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 3 de la nomenclatura interaccional, presentada por la señora Katherine Aguilar Loría, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE C.R. S.A.**, la que **se deniega**. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**