

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0631-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: FOREVER UNDERCOVER

PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-6654)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0224-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas treinta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, abogado con cédula de identidad número 1-0818-0430 vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 33, Avenue Hoche, 75008 París en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 25 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de julio de 2017, por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **FOREVER UNDERCOVER** en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos de maquillaje y productos cosméticos”*.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:18:48 horas del 25 de setiembre de 2017, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz** en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 195 de octubre de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- **FOREVER** Bajo el registro 243881 fecha de inscripción 28 de mayo de 2015 vigente hasta el 28 de mayo de 2025 para proteger y distinguir en clase 3 internacional “*jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.*” Titular Productos para Siempre SR LTDA (f.4 expediente)

2.- FOREVER LIPCOLOR Bajo el registro 138484 fecha de inscripción 13 de mayo de 2003 vigente hasta el 13 de mayo de 2023 para proteger y distinguir en clase 3 internacional “*Productos cosméticos, preparaciones de maquillaje.*” Titular L’OREAL. (f.19 legajo de apelación)

3.FOREVER LOVE Bajo el registro 138484 fecha de inscripción 13 de mayo de 2003 vigente hasta el 23 de enero de 2019 para proteger y distinguir en clase 3 internacional *Productos cosméticos, preparaciones de maquillaje*”. Titular ARABELA S.A DE C.V. (f.4 expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**FOREVER UNDERCOVER** para la clase 03 en específico para los productos “*Productos de maquillaje y productos cosméticos*”, al considerar que los productos se relacionan con los que protege la marca registrada, con lo cual existe riesgo de confusión que afecta al consumidor promedio con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) La marca “FOREVER” se encuentra registrada para tres titulares distintos para proteger prácticamente los mismos productos, lo cual debe ser considerado como una palabrea de uso común, y por tanto la protección debe ser considerada sobre el conjunto de los elementos, y no solo sobre “undercover”2) Las marcas pueden coexistir. 3)Que en este caso existe un elemento o radical genérico o de uso común, y por tanto el análisis debe realizarse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. 4) No hay similitud fonética: “undercover” ni siquiera se nombre en las otras marcas inscritas.5) A nivel gráfico la solicitada es la más extensa y no tiene elementos figurativos.6) A nivel ideológico “undercover” (camuflado) es diferente a Love (amor) o lip (labios) o un ave. 7)El consumidor promedio al ver la marca como un todo no tendrá

confusión entre una marca y la otra. 8) Que el tribunal ha aceptado diferencias en razón de una letra; que sería contradictorio que, en este caso, con más diferencias, no se aceptara la coexistencia. Solicita declarar con lugar el recurso de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que

vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p>FOREVER UNDERCOVER</p> <p>En clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “<i>Productos de maquillaje y productos cosméticos</i>”.</p>	 <p>FOREVER</p> <p>En clase 3 internacional para proteger y distinguir: “<i>jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para</i></p>	<p>FOREVER LIPCOLOR</p> <p>En clase 3 internacional para proteger y distinguir “<i>Productos cosméticos,</i></p>	<p>FOREVER LOVE</p> <p>en clase 3 internacional <i>rodutos cosméticos,</i></p>

	<i>el cabello, dentífricos.”</i>	<i>preparaciones de maquillaje</i>	<i>preparaciones de maquillaje”</i>
--	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, siendo que el factor preponderante es el término “**FOREVER**”, y si tomamos en cuenta el primer contacto visual del consumidor es el término “**FOREVER**”, lo cual puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, En cuanto a la similitud fonética se pronuncian de manera igual ya que ambos contienen el término **FOREVER**”, lo cual puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, En cuanto a la similitud ideológica la percepción de la palabra forever siempre es idéntica tanto para los registrados como el solicitado y por último respecto a los productos tanto el solicitado como los inscritos protegen productos de aseo personal y belleza a saber “*jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos cosméticos, preparaciones de maquillaje*” en clase 03 internacional.

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de

terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso 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.*” (el subrayado no es del original)

Y es que, con la individualización de los productos o servicios que distingue una marca, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

SEXTO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante.

En primer lugar, respecto al alegato que la marca “FOREVER” se encuentra registrada para tres titulares distintos para proteger prácticamente los mismos productos, lo cual debe ser considerado como una palabra de uso común, y por tanto la protección debe ser considerada sobre el conjunto de los elementos, y no solo sobre “undercover”. En el cotejo de los signos el término común es “FOREVER” en las marcas de los tres titulares con productos similares

Siendo que tal término en todas aparece como denominativa al inicio acompañada en el primer caso de un elemento figurativo y en los otros dos de elementos denominativos con contenido ideológico que se consideraron suficientemente distintivos y por ello coexisten en el mercado.

No obstante, considera este Tribunal en este caso, que el hecho de que se hubiere permitido la coexistencia de tales marcas, no es vinculante para que ahora se tenga que admitir atomizar el mercado con un signo más que en realidad trae posibilidad de confusión indirecta, es decir, sobre el origen empresarial de los productos; siendo que tratándose de los mismos productos, todos

comparten como elemento denominativo común “FOREVER” como prefijo, no regenerándose el efecto de un término de uso común, sino la presunción de tratarse un mismo origen empresarial.

Existe similitudes gráficas y fonéticas; no siendo suficientemente distintivas los conceptos que los diferencian, para determinar que el factor ideológico pueda superar el resto de las semejanzas analizadas.

En razón de todo lo anterior, existe un riesgo razonado de confusión si se permitiera la coexistencia de los signos cotejados. Productos estarían en los mismos canales de distribución y dirigidos a los mismos consumidores, que los protegidos por las marcas inscritas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

El apelante manifiesta como agravio que este Tribunal aceptó que “una letra es capaz de diferenciar dos signos”, generalización que realiza de mutuo propio el mismo apelante, producto de su propia interpretación tanto del caso concreto, como de la aplicación del caso citado en su escrito, al presente asunto.

Este tribunal no comparte semejante interpretación, como una generalización, sino, que en cada caso de cotejo debe realizarse un análisis de signos, productos, clases, sector pertinente, variables que hacen del cotejo un ejercicio objetivo individualizado y responsable de cara a los bienes jurídicos que están en juego como la seguridad jurídica de la publicidad registral, la libre competencia y los derechos de los consumidores. En el cotejo de los signos el término común es “FOREVER” en las marcas de los tres titulares con productos similares

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstok**

Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 25 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 25 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora