
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0549-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ELEMENT ESIKA”**

EBEL INTERNATIONAL LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5823)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0239-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiún minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad número: 1-0392-0470, vecino San José, en su condición de apoderado especial de la compañía EBEL INTERNATIONAL LIMITED, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermudas, domiciliada en Argyle House 41°, Cedar Avenue, Hamilton, HM12, Bermudas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:22 horas de 02 de octubre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de junio de 2019 la representación de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**ELEMENT ESIKA**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: productos cosméticos y de belleza, maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar.

Mediante resolución dictada a las 10:58:22 horas del 2 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca pretendida “**ELEMENT ESIKA**” por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos por encontrarse inscrita la marca de comercio “**ELEMENTS**”, en clase 3 internacional para proteger: preparaciones para blanquear, y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de octubre de 2019, el licenciado Jorge Tristán Trelles interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Que son términos de uso común y que la marca registrada coexiste actualmente con otras marcas de forma pacífica, por lo que considera que el Registro se estaría contradiciendo al negarle a su representada el derecho de registrar su marca. El término ELEMENT/ELEMENTS es usado por diferentes titulares de distintas formas en la clase 3. Además, considera que ese término se encuentra diluido en varios registros marcarios que contienen tal denominación y todos coexisten pacíficamente.

2.- Que a pesar de que ambos signos protegen productos de la misma clase sus giros comerciales son distintos; alega que al cotejar bienes y servicios es necesario realizar la comparación tomando en cuenta la naturaleza y propósito de los bienes, los canales de distribución, las ventas, los productores, el método de uso, y si ambos productos entran a competir el uno con el otro en el mercado. Menciona que existen diferencias en los canales de ventas porque no es lo mismo ir a un establecimiento comercial específico donde estará a la venta un sinnúmero de productos de distintas marcas, que comprar un artículo a través de un catálogo mediante el sistema de venta directa o bien en su propia tienda especializada denominada BELCENTER. Por lo que, de acuerdo con su criterio, no cabe la posibilidad de que un consumidor confunda los productos porque nunca van a coincidir en un mismo lugar de venta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ELEMENTS**”, en clase 3 internacional para proteger: preparaciones para blanquear, y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, desde el 20 de marzo de 1997 y vigente hasta el 20 de marzo de 2027, registro 100531, a nombre de la empresa HUGO BOSS Trade Mark Management GMBH & CO. KG (folio 4 y 5 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Conforme el expediente administrativo levantado al efecto se admite como prueba la certificación que consta

en los folios 4 y 5 del expediente principal y que es hecho probado de esta resolución.

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. Previo a resolver sobre el caso en concreto, conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis que posibilitan el registro de las marcas y que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos, la cual estipula en el artículo 8 que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (inciso a), o cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado, con ello se evita provocar alguna confusión y se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo 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.

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

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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.

Para realizar este estudio el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que

estos despierten, 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 ello se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre la marca inscrita **“ELEMENTS”**, y el signo propuesto **“ELEMENT ESIKA”**, existe similitud gráfica, por cuanto el primero se encuentra totalmente contenido en el segundo; si bien la marca inscrita tiene una **“S”** al final de la palabra **“ELEMENT”**, es la misma palabra que la marca solicitada en plural. Queda claro que la marca de comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado **“ELEMENT”**, el cual representa el elemento de mayor percepción al estar ubicado de primero en el signo solicitado y hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción.

Si bien es cierto el signo solicitado además de la palabra “**ELEMENT**” incluye también “**ESIKA**”, la única palabra del signo inscrito está incluido en el solicitado.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico no podríamos obviar que al compartir los signos la misma palabra “**ELEMENT**”, como se ha indicado líneas arriba, con una “**S**” al final en la marca inscrita, ambos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor. Los vocablos *element* y *elements* traducidos al español significan: elemento o elementos, por lo que el consumidor los relacionará de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito HUGO BOSS Trade Mark Management GMBH & CO. KG, razón por la cual no es posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso, por las similitudes que presentan los signos se pueden confundir entre sí y los productos que pretende proteger la marca solicitada son relacionados con los productos de perfumería que protege la marca inscrita (ver considerando segundo de esta resolución).

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita “**ELEMENTS**” protege en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear, y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, (folios 4 y 5 del expediente principal) y

el signo propuesto “**ELEMENT ESIKA**”, pretende la protección de: productos cosméticos y de belleza, maquillaje, productos de perfumería, preparaciones cosméticas para el cuidado e higiene personal y preparaciones cosméticas para tratamiento facial, corporal y capilar, en clase 3 de la clasificación internacional de Niza. Tal y como se desprende, la marca inscrita también protege **perfumería**, es decir, se trata de los mismos productos, tienen la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados, se pueden vender dentro de los mismos canales de distribución, se podría generar en el consumidor confusión y este podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, por lo que procede su rechazo.

Con el análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto “**ELEMENT ESIKA**” en clase 3 internacional, solicitado por la compañía **EBEL INTERNATIONAL LIMITED** generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito; dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente entre los productos que se pretende proteger y comercializar con respecto a los protegidos por el inscrito, por lo que el signo solicitado resulta inadmisibilidad según lo dispuesto en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, se debe indicar que no lleva razón el apelante, ya que, el hecho de que existan otros signos que el apelante considera que son similares al signo que solicita, inscritos en el Registro Nacional, no es vinculante para que el Registro de Propiedad Industrial de acuerdo al caso concreto determine lo que considere legalmente correcto, porque cada solicitud debe ser valorada de manera independiente con el

análisis justo, por lo que este agravio debe rechazarse. Como fue analizado, se determina que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada (ver folio 15 del expediente administrativo donde consta el cotejo o análisis comparativo realizado por el Registro de Propiedad Industrial), razón por la cual los agravios en este sentido no son de recibo.

Tampoco es de recibo el argumento del recurrente de que son giros comerciales distintos y que existen diferencias en los canales de ventas, porque considera que no es lo mismo ir a un establecimiento comercial específico donde estará a la venta un sinnúmero de productos de distintas marcas, que comprar un artículo a través de un catálogo mediante el sistema de venta directa o bien en su propia tienda especializada denominada BELCENTER. En cuanto a este punto este Tribunal debe señalar que aún y cuando se indique que las ventas se harán por catálogo y en las propias tiendas de su representada, el producto es el mismo que el protegido por la marca inscrita, sea perfumes, lo que podría generar un riesgo de confusión al consumidor al momento de seleccionar el producto, razón por la cual los signos no pueden coexistir. El apelante menciona que está anuente a limitar el ámbito de protección a perfumería para hombres mediante venta por catálogo; sin embargo, no los limita ni hace el pago de la tasa correspondiente, solo indica que está anuente sin delimitar claramente su solicitud.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a

las 10:58:22 horas del 2 de octubre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa EBEL INTERNATIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:22 horas del 2 de octubre de 2019, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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.

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: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33