
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0161-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“EVOBEAUTÉ”**

8ALPHA GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-8559)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0268-2019

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del
veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, abogado, casado, vecino de San José, cédula de identidad 109080006, en su condición de apoderado especial de la empresa **8ALPHA GMBH**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Hauptstrasse 70, CH9042 Speicher, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:19:01 horas del 14 de diciembre de 2018.

Redacta la jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **8ALPHA GMBH**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica y comercio “EVOBEAUTÉ”, en clase 03 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos cosméticos y preparaciones de tocador no*

medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; Artículos de tocador; Preparaciones para limpiar y aromatizar; Jabones; Cosméticos para pestañas; Aceites para acondicionar el cabello; Geles moldeadores para el cabello; Lacas para el cabello; Cera para el cabello; Lacas para el cabello; Lociones capilares; Lociones capilares, Lociones de peinado para el cabello; Cremas para el cabello; Lociones capilares; Champús; Enjuagues para el cabello; Cosméticos para el cabello; Geles de protección del cabello; Preparaciones para acondicionar el cabello; Champús; Ceras para peinar el cabello; Preparaciones y tratamientos para el cabello; Lacas para el cabello; Preparaciones para acondicionar el cabello; Lociones de peinado para el cabello; Preparaciones y tratamientos para el cabello; Preparaciones para fijar el cabello; Geles de protección del cabello; Preparaciones cosméticas para peluquería; Espuma de protección del cabello; Lociones de protección del cabello; Geles moldeadores para el cabello; Lociones capilares; Productos para enjuagar el cabello [champús-acondicionadores]; Champú acondicionador”.

Mediante resolución dictada a las 11:19:01 horas del 14 de diciembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por razones extrínsecas, toda vez que esta causa confusión con el signo registrado y los productos en clase 03 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de enero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que el signo solicitado “**EVOBEAUTÉ**” es distintivo, los productos son distintos no generando error en el consumidor, la marca no es genérica ni engañosa siendo que en su conjunto es susceptible de registración y claramente identificable por sus productos contando con suficientes y

significativos elementos característicos, permitiéndole al consumidor identificarla. La marca analizada desde su visión en conjunto, sin separar sus partes es distinta, por tal razón no lleva razón el Registro al indicar que la marca solicitada carece de elementos distintivos y puede llevar a error en el consumidor, sin obviar que “EVOBEAUTÉ” no tiene definición al ser una palabra de fantasía y finalmente del cotejo entre el signo inscrito “EVO” y la marca solicitada “EVOBEAUTÉ”, grafica, fonética e ideológicamente son diferentes, pudiendo coexistir en el mercado sin llevar a error al consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Que la marca de fábrica “EVO”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 27 de octubre de 2008, y vigente hasta el 27 de octubre de 2018, bajo el registro número 181507, a nombre de la empresa **VOX POPULLI S.A.**, en clase 03 protege y distingue: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, gel fijador para el cabello, lociones capilares y dentífricos”*. (folios 6 a 7)

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. En cuanto a la prueba constante en el expediente, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente resolución, el certificado de marca de fábrica.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De este modo se puede indicar que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se 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 el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), si es idéntico o similar a una marca registrada o es susceptible de causar confusión con ésta, porque se trata de los mismos productos o servicios, están relacionados o pueden ser asociados por el consumidor.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos 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; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar 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 en forma 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“EVOBEAUTÉ”

CLASE 03

“Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspa; Artículos de tocador; Preparaciones para limpiar y aromatizar; Jabones; Cosméticos para pestañas; Aceites para acondicionar el cabello; Geles moldeadores para el cabello; Lacas para el cabello; Cera para el cabello; Lacas para el cabello; Lociones capilares; Lociones capilares, Lociones de peinado para el cabello; Cremas para el cabello; Lociones capilares; Champús; Enjuagues para el cabello; Cosméticos para el cabello; Geles de protección del cabello; Preparaciones para acondicionar el cabello; Champús; Ceras para peinar el cabello; Preparaciones y tratamientos para el cabello; Lacas para el cabello; Preparaciones para acondicionar el cabello; Lociones de peinado para el cabello; Preparaciones y tratamientos para el cabello; Preparaciones para fijar el cabello; Geles de protección del cabello; Preparaciones cosméticas para peluquería; Espuma de protección del cabello; Lociones de protección del cabello; Geles moldeadores para el cabello; Lociones capilares; Productos para enjuagar el cabello [champús-acondicionadores]; Champú acondicionador”

SIGNO INSCRITO

“EVO”

CLASE 03

“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, gel fijador para el cabello, lociones capilares y dentríficos”

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna “**EVOBEAUTÉ**” y “**EVO**”, se determina que, a nivel *gráfico*, ambos signos son denominativos, con sus letras en color negro, y emplean el término “**EVO**” en su inicio; a pesar de estar compuesto el signo solicitado por un solo vocablo “**EVOBEAUTÉ**”, este elemento no es suficiente de otorgarle la distintividad para que el público los diferencie, ambos coinciden en su parte inicial en tres letras y el consumidor los recordará a la hora de adquirir los productos, aunado a ello la similitud de las marcas, la naturaleza misma de sus productos, hacen que la comparación en conjunto de las marcas, se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien el consumidor tendrá una idea imprecisa del signo en su conjunto, lo que podría causar en el consumidor confusión y un riesgo de asociación empresarial.

Por otra parte, a nivel *fonético*, el empleo de los términos “**EVOBEAUTÉ**” y “**EVO**”, conlleva en ambos signos a que se genere una similitud fonética, pese a finalizar el signo solicitado con vocablos distintos, estos no le otorgan diferenciación a la hora de ejercer su pronunciación, la expresión sonora al escucharse, se percibe de manera parecida por conformarse del término “**EVO**”, pudiendo el consumidor considerar que son de un mismo origen empresarial, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

Desde el punto de vista *ideológico*, el signo inscrito “**EVO**”, y la marca solicitada “**EVOBEAUTÉ**”, remiten a un mismo razonamiento, puesto que los productos se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea y giro comercial, siendo que los productos de la marca solicitada se encuentran inmersos en la lista de productos del signo inscrito y misma clase, generando en el consumidor que los asocie a un mismo origen empresarial. Por lo anterior considera este Tribunal que no solo le crea confusión al consumidor, sino también hay un riesgo de asociación empresarial al no poseer el signo solicitado la suficiente

distintividad para poder diferenciarse en relación al signo inscrito por la empresa **VOX POPULLI S.A.**

Por otra parte, existe relación de los productos que se pretenden proteger por la marca de fábrica y comercio solicitada “**EVOBEAUTÉ**”, ya que estos son de la misma naturaleza que los de la inscrita, derivando de ello iguales canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio.

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias y por ende, no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica entre los signos y analizados en forma global y conjunta, el signo pretendido “**EVOBEAUTÉ**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas.

Es así que, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

Es el numeral 25 que menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; al igual que la aplicación del artículo 24 inciso c) del Reglamento correspondiente, que propone el cotejo que le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos altamente relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada “**EVOBEAUTÉ**”, con la marca de fábrica inscrita “**EVO**”, lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, el presente asunto se enmarca dentro de la formalidad distintiva extrínseca, ya que el signo solicitado “**EVOBEAUTÉ**”, se rechaza por existir en la publicidad registral la marca de fábrica “**EVO**”, puesto que del análisis en conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, máxime que en ambos casos se protegen productos susceptibles de ser relacionados; y esto aumenta la probabilidad de que se dé una asociación de ambos signos; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador. 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 y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 11:19:01 horas del 14 de diciembre de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SALPHA GMBH**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada “**EVOBEAUTÉ**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspa; Artículos de tocador; Preparaciones para limpiar y aromatizar; Jabones; Cosméticos para pestañas; Aceites para acondicionar el cabello; Geles moldeadores para el cabello; Lacas para el cabello; Cera para el cabello; Lacas para el cabello; Lociones capilares; Lociones capilares, Lociones de peinado para el cabello; Cremas para el cabello; Lociones capilares; Champús; Enjuagues para el cabello; Cosméticos para el cabello; Geles de protección del cabello; Preparaciones para acondicionar el cabello; Champús; Ceras para peinar el cabello; Preparaciones y tratamientos para el cabello; Lacas para el cabello; Preparaciones para acondicionar el cabello; Lociones de peinado para el cabello; Preparaciones y tratamientos para el cabello; Preparaciones para fijar el cabello; Geles de protección del cabello; Preparaciones cosméticas para peluquería; Espuma de protección del cabello; Lociones de protección del cabello; Geles moldeadores para el cabello; Lociones capilares; Productos para enjuagar el cabello [champús-acondicionadores]; Champú acondicionador”.*

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de

apoderada especial de la empresa **8ALPHA GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:19:01 horas del 14 de diciembre de 2018, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EVOBEAUTÉ**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional de Niza. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33