

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0130-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“NANO VIT C”**

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-9764)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0276-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del once de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-953-774, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada y con establecimiento en Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Colonia Santa Fe, C.P.01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:28:18 horas del 2 de febrero de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de noviembre de 2020 la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, de calidades y en su condición indicada, solicitó el

registro de la marca de fábrica y comercio **NANO VIT C** para proteger y distinguir, en clase 3 internacional: cosméticos, preparaciones cosméticas, cremas cosméticas; jabones de tocador no medicinales, jabón de ducha; jabón líquido; jabón para el cuidado del cuerpo; jabones para el cuerpo; productos higiénicos [artículos de tocador]; leches limpiadoras para aseo y belleza; toallitas húmedas de limpieza para uso higiénico y cosmético; cremas de baño no medicinales; desodorantes para uso personal, [perfumería]; aceites para uso cosmético; aguas de tocador; talco de tocador; preparaciones para lavar el cabello; champús para el cabello; productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores]; cremas acondicionadoras; maquillaje; maquillaje para el rostro y cuerpo; agua micelar, agua de tocador, aguas perfumadas, toallitas desmaquillantes; astringentes para uso cosmético; mascarillas de belleza.

Mediante resolución de las 18:06:12 horas del 1 de diciembre de 2020, el Registro le señala al solicitante la inadmisibilidad contemplada por derechos de terceros, ante la existencia de las marcas inscritas: **NANO**, registro **266858**, **NANO Amigable**, registro **222879**, ambas propiedades de **SACHETH DE COSTA RICA**, y **NANO MESO SOLUTIONS**, registro **253323**, propiedad de la compañía **MEDIDERMA S.L**, todas ellas en clase 3 internacional; lo cual transgrede el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por escrito del 21 de diciembre de 2020, la representación de la compañía solicitante **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V** presenta sus alegatos y pruebas de descargo ante lo prevenido por el Registro de instancia, y entre otras consideraciones modifica la lista de productos de la clase 3 internacional pedida para que en adelante se lea: productos higiénicos (artículos de tocador); leches limpiadoras para aseo y belleza; toallitas húmedas de limpieza para uso higiénico y cosmético; cremas de baño no medicinales; desodorantes para uso personal (perfumería); aguas de tocador; talco de tocador; preparaciones para lavar el cabello; champús para el cabello; productos de enjuague para el cabello (champús acondicionadores); cremas

acondicionadoras; maquillaje; maquillaje para el rostro y cuerpo; agua micelar, agua de tocador, aguas perfumadas, toallitas desmaquillantes; astringentes para uso cosmético; mascarillas de belleza.

Mediante resolución de las 16:28:18 horas del 2 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por razones extrínsecas, ante la existencia de derechos de terceros; lo anterior, dada la semejanza entre el signo solicitado y los inscritos (registros 266858 y 253323), así como respecto de los productos que se pretenden proteger y comercializar, situación que infringe el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). En aplicación del principio de especialidad, el Registro consideró que el signo Nano Amigable no es impedimento para la inscripción de la marca solicitada, por lo que prescindió de su análisis.

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representación de la compañía solicitante **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, apeló y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, manifestó:

1. El análisis realizado por el examinador sobre el signo fue fraccionado y subjetivo, el cual no es acertado, debido a que debió ser analizado en su conjunto o integridad y bajo la perspectiva de un consumidor informado, atento y capaz de diferenciar la categoría y procedencia de los productos o servicios ofrecidos por las marcas.
2. Las marcas comparten entre ellas el término “nano”, el cual es una palabra con un significado concreto, es decir que es de uso común. Por tanto, el término no es de fantasía, que por sí misma goce de un alto poder distintivo a consecuencia de ser originalmente creado por su titular y que por tal razón exista una restricción de ser utilizada por otras marcas.
3. Si bien los signos cotejados comparten la palabra NANO, tal semejanza no es suficiente para denegar el registro de la nueva solicitud, porque estos signos contemplan otros elementos que los hacen diferentes e identificables entre sí.

4. Dado los elementos que componen las marcas, estas características las hace fonéticamente distintas pese a compartir la palabra NANO, porque su extensión y musicalidad les proporciona una clara diferenciación entre ellas.
5. Respecto del cotejo ideológico, la marca propuesta por su representada no cuenta con ningún significado concreto que permita crear una relación con las marcas registradas.
6. Respecto del principio de especialidad, en cuanto a los productos protegidos por las marcas en análisis, puede observarse que las marcas previamente registradas pertenecientes al titular SACHETH DE COSTA RICA, tiene un mercado específico, el cual se limita estrictamente a aceites esenciales aromáticos y saborizantes, productos que su representada no pretende abarcar ni comercializar con su solicitud marcaria. Por lo que, las marcas no compartirán los mismos canales de distribución ni puntos de venta utilizados, por tanto, no existiría un riesgo de confusión para el público consumidor, ya que, este no encontrará tales marcas en los mismos lugares de venta, imposibilitando una asociación entre los signos marcarios en el mercado.
7. Conforme la jurisprudencia y legislación citada, y bajo una correcta aplicación del principio de especialidad, se entiende que es posible la inscripción de un signo que, a pesar de tener características similares dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional respecto de otra marca previamente registrada, no vaya a generar algún riesgo de confusión en el público, siempre que las marcas no sean idénticas y que sus productos difieran, como sucede exactamente en el presente caso.
8. En conclusión, el signo propuesto Nano Vit C tiene capacidad distintiva suficiente para poder coexistir en el mercado con las marcas inscritas, y con la modificación realizada se puede afirmar que no hay riesgo de causar confusión alguna en el público consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter relevantes para el dictado de la presente resolución, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de fábrica y comercio **NANO MESO SOLUTIONS**, registro **253323**, inscrita el 1 de julio de 2016 y vigente hasta el 1 de julio de 2026, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: cosméticos, cremas faciales y corporales. Propiedad de la compañía MEDIDERMA S.L. (folio 4 del legajo digital de apelación).



2. Marca de comercio  registro **266858**, inscrita el 7 de noviembre de 2017 y vigente hasta el 7 de noviembre de 2027, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: aceites esenciales aromáticos y saborizantes. Propiedad de la compañía SACHET DE COSTA RICA S.A. (folio 7 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

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 su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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.

Por lo que, entre menos aptitud distintiva posea un signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos 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 presenta cuando entre dos o más signos se observan 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 estas: 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. 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.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 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), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva, 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 el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, o a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales.

En seguimiento de los argumentos expuestos es necesario examinar los signos en pugna:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Signos inscritos</u>	
NANO VIT C	NANO MESO SOLUTIONS	
Clase 3: productos higiénicos (artículos de tocador); leches limpiadoras para aseo y belleza; toallitas húmedas de limpieza para uso higiénico y cosmético; cremas de baño no medicinales; desodorantes para uso personal (perfumería); aguas de tocador; talco de tocador; preparaciones para lavar el cabello; champús para el cabello; productos de enjuague para el cabello (champús acondicionadores); cremas acondicionadoras; maquillaje; maquillaje para el rostro y cuerpo; agua micelar, agua de tocador, aguas perfumadas, toallitas desmaquillantes; astringentes para uso cosmético; mascarillas de belleza.	Clase 3: cosméticos, cremas faciales y corporales	Clase 3: aceites esenciales aromáticos y saborizantes

Tal y como se logra apreciar, la marca solicitada es puramente denominativa: **NANO VIT C**; uno de los signos que se le contraponen es de su mismo género denominativo: **NANO**

MESO SOLUTIONS; y la otra es una marca mixta: ; todas ellas comparten la palabra “**NANO**”, lo que deja en evidencia que la semejanza contenida entre los signos gira en torno a este elemento, y precisamente la regla que establece la normativa jurídica es que se debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias para poder determinar, desde esa perspectiva, si los signos son o no confundibles y pueden generar la posibilidad de afectar los intereses de los consumidores y comerciantes, aunado a la actividad comercial que se pretende.

En este sentido, desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos cotejados utilizan en su conformación la palabra **NANO** que representa el elemento preponderante y característico en todos ellos, por lo que, tal semejanza induce a dar una falsa idea al consumidor y, por tanto, un posible o eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, dada la semejanza contenida entre las marcas. Los otros elementos empleados en sus composiciones no le proporcionan ningún grado de distintividad, novedad u originalidad, porque a golpe de vista el consumidor relacionará de manera directa, con un mismo origen empresarial, los productos que contienen el término **NANO**, de ahí la posibilidad de inducir a error o confusión, por lo que el signo se torna inadmisibles.

A nivel fonético, los signos cotejados presentan identidad en el uso de la palabra “**NANO**” por ser este el elemento sobresaliente en todas ellas, término que se observa y pronuncia de manera inmediata y cuya fonética es idéntica, lo cual impide que el consumidor las distinga o diferencie de manera adecuada; en consecuencia, tal expresión no le proporciona la distintividad necesaria.

Dentro del contexto ideológico, la palabra “**NANO**” según la definición que consta en

<https://www.google.co.cr/search?q=nano+definicion>, refiere a: “elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de ‘muy pequeño’.” En este sentido, es claro que esta elocución tiene un significado que al ser utilizado de manera común por los citados registros hace que estos evoquen la misma idea en la mente del consumidor, quien relacionará las marcas como provenientes de un mismo origen empresarial, induciendo de esa manera a error o confusión.

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. De manera tal, que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles.

En el caso examinado, según el cotejo de productos que se presenta en el cuadro comparativo agregado anteriormente, estos no solo pertenecen a la misma clase 3 internacional, sino que además se encuentran íntimamente relacionados y podrían incluso utilizarse de manera conjunta, dada su naturaleza comercial; por tanto, compartirían los mismos canales de distribución, comercialización y consumidores, y es por ello que no podrían ser objeto de protección registral porque serían confundibles para el consumidor quien, como se ha indicado, podría relacionar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, razón por la cual se debe denegarse lo peticionado. Pese a la limitación realizada por el solicitante en su lista de productos, esto no elimina el riesgo; como se indicó líneas arriba, los productos se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil, por ende, compartirán canales de distribución, comercialización y puntos de venta, que hace que el riesgo de error o confusión para el consumidor se acreciente.

En cuanto a los agravios formulados, no lleva razón el apelante en cuanto a la distintividad

del signo pretendido, por cuanto en definitiva, conforme al análisis y estudio realizado, el denominativo propuesto no es por sí mismo lo suficientemente fuerte para predominar sobre los signos marcarios inscritos, dada la identidad en el elemento denominativo que lo compone. Ello aunado a que los productos que se pretenden proteger se encuentran estrechamente relacionados y asociados a los protegidos, y por tanto confundibles entre sí, al compartir una misma naturaleza mercantil. En consecuencia, son semejantes y pueden generar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor con relación a las marcas y los productos que se pretenden comercializar; por ello procede su rechazo de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Tampoco lleva razón el oponente en cuanto a que el análisis del signo por parte del registrador fue fraccionado toda vez que se evidencia que el cotejo realizado por el operador jurídico se hizo en función de los elementos que identifican las marcas y cuales resultan semejantes entre sí; en apego al contenido del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y tomando en consideración la relación existente entre los signos, productos y su naturaleza comercial, se determinó acertadamente la posible afectación que se podría causar al consumidor.

Respecto a que los productos protegidos por la compañía SACHETH DE COSTA RICA S.A., que según el recurrente tienen un mercado específico, el cual se limita estrictamente a aceites esenciales aromáticos y saborizantes, productos que su representada no pretende abarcar ni comercializar con su solicitud marcaria; este Tribunal estima que no lleva razón la compañía recurrente, toda vez que, si bien estos productos pareciera que no tienen relación alguna con lo que se pretende comercializar, lo cierto es que también pueden ser utilizados en la elaboración o utilización de productos cosméticos, por ende, podrían ser relacionados con los productos que se pretenden proteger y comercializar, y ante esa circunstancia es que se podría generar una eventual situación de error o confusión al consumidor o comerciante respecto de los productos y su origen empresarial.

Finalmente, es importante señalar al apelante que el Registro de instancia, en el considerando segundo de la resolución de alzada, excluyó del cotejo el signo marcario **NANO AMIGABLE**, registro **222879**, por considerar que no causa confusión para el consumidor; si bien comparten el término NANO, los productos protegidos pertenecientes a la clase 3 internacional, resultan muy diferentes, por lo que pueden coexistir en atención al principio de especialidad, criterio que de igual manera es compartido y corroborado por este Tribunal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:28:18 horas del 2 de febrero de 2021, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:28:18 horas del 2 de febrero de 2021, 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

omaf/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