
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0170-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “KISS”

KISS NAIL PRODUCTS, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-10670)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0280-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y tres minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-415-1184, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía **KISS NAIL PRODUCTS, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de New York y domiciliada en 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York 11050. U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:19:34 horas del 1 de febrero de 2019.

Redacta la jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de julio de 2018, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, casada dos veces, titular de la cédula de identidad 106260794, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las

Islas Caimán, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Islas Caimán, solicitó la inscripción del nombre comercial “**KISS**”, para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional “uñas artificiales, pegamentos y adhesivos para uñas artificiales, kits de uñas, pestañas artificiales, pestañas postizas y pegamentos y adhesivos para fijar las pestañas artificiales y pestañas postizas”.

En la publicidad registral se encuentran inscritas las siguientes marcas, a nombre de la

empresa **ISEHANN COMPANY LIMITED, S.A.**, la marca de fábrica , registro 23082, en clase 3 de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa **ZADAFO VERWAL TUNGSGESELLSCHAFT MBH**, la marca de fábrica “**ISLAND KISS**”, registro 142765, en clase 3 de la nomenclatura internacional, a nombre de **AVON PRODUCTS, INC.**, la marca de fábrica “**KISS RESIST**”, registro 186801, en clase 3 de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa **NINE WEST DEVELOPMENT LLC**, la marca de fábrica y comercio “**LOVE FURY KISS**”, registro 218461, en clase 3 de la nomenclatura internacional, y a nombre de la empresa **SPIRITUAL & PERSONAL GROWTH TRUST**, la marca de fábrica y comercio “**EARTH KISS**”, registro 245127, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado y se deriva una asociación empresarial que podría confundir al consumidor. Lo anterior al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


Inconforme con lo resuelto, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **KISS NAIL PRODUCTS, INC.**, apela y dentro de sus agravios expone:

1.- Que el Registro señaló que la marca de su representada no es susceptible de inscripción registral, ya que se encuentran inscritas las marcas KISS ME (DISEÑO) registro 23082, ISLAND KISS, registro 142765, KISS RESIST, registro 186801, LOVE FURY KISS, registro 218461, y EARTH KISS, registro 245127, causándole perjuicio a su representada, pues omite mencionar que existen marcas inscritas que contienen la palabra KISS dentro de la clase 3 internacional, como serían las marcas BESITO (KISSY) No. 70155 PROPIEDAD DE Mario Burgos, S.A., KLIICKISS, No. 246230, propiedad de Cristian Lay, S.A., KISS MAY FACE, No. 159715, propiedad de Kiss My Face, y KISS KISS GUERLAIN, No. 96222, propiedad de Guerlain, S.A.

2.- Que la marca de su representada se enfoca estrictamente en productos relacionados a las uñas y pestañas artificiales, y los productos necesarios para su uso; a diferencia de la gran variedad de productos que protegen los antecedentes citados por el Registro. El fundamento principal, el recurrente lo basa en el Principio de Especialidad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de julio de 1960, y vigente hasta el 23 de julio de 2020, a nombre de la empresa **ISEHANN**

COMPANY LIMITED, la marca de fábrica , registro 23082, en clase 3 de la nomenclatura internacional, que protege, “**cosméticos** y preparaciones para el tocador”. (folio 7 vuelto del expediente principal).

2.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 24 de noviembre de 2003, y vigente hasta el 24 de noviembre de 2023, a nombre de la empresa **ZADAFO VERWAL TUNGSGESELLSCHAFT MBH**, la marca de fábrica “**ISLAND KISS**”, registro 142765, en clase 3 de la nomenclatura internacional, que protege, “perfumes, aguas perfumadas, aguas para el baño, **cosméticos**” (folio 8 vuelto del expediente principal).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 18 de febrero de 2009, y vigente hasta el 18 de febrero de 2019, a nombre de la empresa **AVON PRODUCTS, INC**, la marca de fábrica “**KISS RESIST**”, registro 186801, en clase 3 de la nomenclatura internacional, que protege, “**productos cosméticos**, fragancias, productos de tocador, productos para el cuidado personal, productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado de los labios, productos para el cuidado de los ojos, **productos para el cuidado de las uñas**, productos para el cuidado en el baño y del cuerpo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, **cosméticos** y lociones para el cabello, dentífricos”. (folio 9 vuelto del expediente principal).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 10 de mayo de 2012 y vigente hasta el 10 de mayo de 2022, a nombre de la empresa **NINE WEST DEVELOPMENT LLC**, la marca de fábrica y comercio “**LOVE FURY KISS**”, registro 218461, en clase 3 de la nomenclatura internacional, que protege, “perfumes, agua de tocador, colonia, fragancias en aerosol, jabones, limpiadores de la piel, lociones para la piel y cremas humectantes, lociones de bronceado y aceites, **productos cosméticos**, a saber, polvos para la cara y el cuerpo, base, brillo para el cuerpo, brillo de la cara, lápiz labial, lápices para el labio, colorete, sombra de ojos, crema para los ojos, **rímel** y

delineadores de cejas, gel de ducha, sales de baño, productos para el cuidado del cabello, es decir, champú y acondicionador”. (folio 10 vuelto del expediente principal).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 27 de julio de 2015, y vigente hasta el 27 de julio de 2025, a nombre de la empresa **SPIRITUAL & PERSONAL GROWTH TRUST**, la marca de fábrica y comercio “**EARTH KISS**”, registro 245127, en clase 3 de la nomenclatura internacional, que protege, “preparaciones y sustancias de tocador no medicadas para limpiar, humectar, hidratar, exfoliar, tonificar, desintoxicar, acondicionar, refrescar y reafirmar el cuerpo, piel, cara, cuello, labios, muslos, nariz, poros, ojos, manos y pies, exfoliantes para la cara, máscaras faciales, mascarillas faciales, máscaras o mascarillas para peeling, lociones faciales y mascarillas de barro, preparaciones y sustancias no medicadas para la anti-edad y para la reducción de arrugas, cremas y lociones para tratar manchas de piel, preparaciones y sustancias no medicadas para reducir celulitis, perfume de colonia agua de perfume, agua, fragancias y aceites esenciales, **cosméticos**, preparaciones para agrandar los labios, pinturas de labios, brillo de labios, bálsamo para labios, jabones, champú, acondicionadores, productos para el cuidado de la piel, preparaciones y sustancias para la bañera y la ducha, preparaciones no medicadas para limpieza, acondicionamiento, colorante y cuidado del cabello y el cuero cabelludo, anti-transpirantes y desodorantes, láminas flexibles para envolver el cuerpo para propósitos adelgazantes, reafirmantes y tonificantes, **barniz para uñas, pintura para uñas, brillo de uñas, uñas postizas y esmalte para uñas**”. (folio 11 vuelto 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. Que 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea 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 éstos (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

En relación con lo citado, para efectuar el respectivo cotejo marcario, se utilizan las pautas que da el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, el cual citamos en lo que interesa:

“Artículo 24.- 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]


c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]"

Partiendo de lo anterior, se observa que el signo propuesto es denominativo **KISS**, y los

inscritos, uno es mixto y los otros denominativos, a saber:  **ISLAND KISS**, **KISS RESIST**, **LOVE FURY KISS** y **EARTH KISS**.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro tal y como lo analizó el Registro de la Propiedad Industrial, y según las marcas inscritas indicadas en el considerando primero sobre hechos probados, a nivel gráfico o visual los signos coinciden en el uso de la palabra **KISS**, y a nivel fonético o auditivo el uso de ese término hace que al pronunciarlos, éstos suenen de forma similar. A nivel ideológico o conceptual, los signos implican una misma idea, la de un beso. Todo ello entonces lleva a entender que en los tres niveles gráfico, fonético e ideológico hay similitud en el componente **KISS**.


Además, se agrega el hecho de que la marca de fábrica inscrita , registro 23082,, así como las marcas de fábrica “**ISLAND KISS**”, registro 142765, “**KISS RESIST**”, registro 186801, “**LOVE FURY KISS**”, registro 218461, y “**EARTH KISS**”, registro 245127, en clase 3 de la nomenclatura internacional, gozan de mayor aptitud distintiva que la pretendida, ya que la marca mixta contiene un diseño unido a otros vocablos,

así como, los demás signos incluyen en sus conjuntos marcarios otros componentes que identifican e individualizan en el comercio esos signos, mientras que la solicitada, se presenta a un nivel tan sólo literal “**KISS**”, sin contar con otros elementos que le agreguen aptitud distintiva de frente a las marcas registradas. Respecto a la distintividad, la doctrina ha dicho:

“El grado de aptitud distintiva del signo prioritario determina también el alcance de la protección, cuanto más distintivo sea un signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor ...” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Así las cosas, basando la concentración de la aptitud distintiva en el elemento “**KISS**”, contenida en los signos inscritos, lo que hace conforme al inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos. Por ende, al no contar la marca solicitada con otros elementos que le añadan la suficiente distintividad para diferenciarse de las marcas inscritas, aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya un origen empresarial común.

En virtud de lo anterior, y estando centralizada la aptitud distintiva en el término “**kiss**”, se concluye que son más las similitudes que las diferencias y por ende se debe denegar la inscripción de la marca solicitada. Respecto al principio de especialidad, que es uno de los agravios expuestos por el recurrente, se debe indicar, que los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 3 de la nomenclatura internacional, son: “uñas artificiales, pegamentos y adhesivos para uñas artificiales, kits de uñas, pestañas artificiales, pestañas postizas y pegamentos y adhesivos para fijar las pestañas artificiales y pestañas postizas”. Éstos productos dentro de la clase 3 de la nomenclatura internacional son cosméticos, y las

marcas inscritas  **ISLAND KISS, KISS RESIST, LOVE FURY KISS, y EARTH KISS**, como puede apreciarse del considerando primero sobre los hechos probados, dentro de sus listados de productos distinguen entre otros, “productos cosméticos (registros 23082, 142765, 186801, 218461 y 245127), productos para el cuidado de las uñas (registro 186801), rímel (registro 218461), de lo cual se puede colegir claramente que todos están relacionados por tratarse precisamente de “productos cosméticos”. Si bien no toda la lista propuesta es plenamente coincidente con todos los demás productos que protegen los signos registrados, lo cierto es que los productos a proteger son cosméticos, y los productos señalados de las marcas inscritas también son cosméticos, por ende, son de una misma naturaleza, y por consiguiente, hay una estrecha relación entre ellos, ocasionando que compartan los mismos canales de distribución, puestos de venta y consumidor al que van destinados, lo que evidencia que de coexistir los signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica “**KISS**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto a los demás agravios planteados, por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **KISS NAIL PRODUCTS, INC.**, respecto a que el Registro le causa perjuicio a su representada al rechazar la marca KISS, sin tomar en cuenta que existen marcas inscritas que contienen la palabra KISS. Tal conclusión no puede ser aceptada. Cada solicitud que se somete a registro se califica de acuerdo a su específico marco de calificación registral, conformado por la normativa aplicable en el momento y al caso concreto y de los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles. Por ello es que los derechos de marca otorgados con antelación no pueden ser punto de apoyo para lograr el registro ahora solicitado, y por el contrario, la inscripción previa de varias

marcas de diversos titulares que ya usan en su construcción la idea de Kiss (beso), en lugar de favorecer lo pedido, más bien cierra la posibilidad de que puedan registrarse otras nuevas, las cuales enfrentarán un marco de calificación más riguroso por la existencia previa de otros derechos de terceros que le son oponibles por ser confundibles con lo que se solicita.

Sobre el agravio que expone la apelante respecto a que su representada se enfoca en productos relacionados a las uñas y pestañas artificiales, y los productos necesarios para su uso; y los antecedentes citados por el Registro refieren a una gran variedad de productos, tampoco es un motivo para conceder el registro, ya que del cotejo de los listados, se determina que están relacionados porque los productos de la solicitada son cosméticos y los que amparan los inscritos algunos son cosméticos, impidiendo así que pueda aplicarse el principio de especialidad que rige el tema del registro de signos distintivos a favor del ahora peticionado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En razón, de lo anterior, es que debe protegerse a las marcas previamente inscritas de frente a la que se pretende registrar. Por los argumentos y citas normativas expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se **confirma**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **KISS NAIL PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:19:34 horas del 1 de febrero de 2019, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**KISS**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la compañía **KISS NAIL PRODUCTS, INC.** 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 Orgánico 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 de 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-**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM

idd

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33