

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0067-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “ADVANCED SPECTRAL TECHNOLOGY”**

**BEIERSDORF AG., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9268)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0338-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de junio de dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **BEIERSDORF AG.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:58 horas del 8 de enero de 2018.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ADVANCED SPECTRAL TECHNOLOGY**”, denominativo que traduce al español como “**AVANZADO ESPECTRAL TECNOLOGÍA**”, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y de la belleza*”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 15:10:58 horas del 8 de enero de 2018 el

Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la licenciada **Arias Chacón**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

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

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio

 “ **Spectral** DS LABORATORIES ” a favor de **DERMALOGISTICS SOLUCIONES S.A.** con registro **257908**, vigente desde el 2 de diciembre de 2016 y hasta el 2 de diciembre de 2026, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*” en clase 3 internacional (folio 4).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de “*ADVANCED SPECTRAL TECHNOLOGY*”, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento, por considerar que el elemento distintivo y



predominante del signo registrado está totalmente contenido en el propuesto y que las palabras “*ADVANCED*” y “*TECHNOLOGY*”, no le otorgan ninguna carga distintiva, sino que únicamente son informativas en relación con los productos que se pretende proteger, de lo cual se evidencia que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellos. Adicionalmente, esos productos son de la misma naturaleza y tienen los mismos canales de distribución y comercialización que los del inscrito, por lo que su inscripción puede provocar confusión en el consumidor.

La licenciada **Marianella Arias Chacón** expresa su inconformidad con lo resuelto indicando que el criterio para rechazar su solicitud es incorrecto porque las posibilidades de que se asocie su marca con el signo inscrito son inexistentes. Afirma que no fueron valorados todos los elementos que componen los signos y eso genera un indebido análisis de los signos. Por ello, solicita se reconsidere lo resuelto y se continúe con el trámite de inscripción.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando 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 los productos o servicios que protegen.

Respecto de la registrabilidad de signos marcarios, el **artículo 8** de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) establecen que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro y sus productos o servicios son los mismos, similares o

relacionados y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue de otros similares que se encuentren en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**ADVANCED SPECTRAL TECHNOLOGY**”, respecto de la inscrita “**ESPECTRAL DS LABORATORIES (diseño)**” se advierte que efectivamente el factor tópico de ambas es **ESPECTRAL** en donde las palabras agregadas el solicitado no le aportan la distintividad necesaria para admitir su protección registral.

Además de esto, ambas se refieren a productos de la misma naturaleza, toda vez que la lista de protección solicitada: *Preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y de la belleza*” está incluida en los productos que ya protege la inscrita, entre otros: “*jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*”, en razón de lo cual efectivamente se puede provocar una confusión directa en el consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito y por ello no pueden admitirse los agravios de la recurrente.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **BEIERSDORF AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:58 horas del 8 de enero de 2018, la cual se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón** en representación de **BEIERSDORF AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:58 horas del 8 de enero de 2018, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “**ADVANCED SPECTRAL TECHNOLOGY**” que ha solicitado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*