
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0224-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “NASH”

LABORATORIOS DIPITI S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-286)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0348-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuatro minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Mayer Tropper Musinovich, mayor de edad, casado una vez, licenciado en química, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0355-0799, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **LABORATORIOS DIPITI SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, la Uruca, Parque Industrial Gas, del Almacén Font, 100 metros norte y 100 metros al este, con cédula de persona jurídica 3-101-099385, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:46 horas del 26 de abril de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la compañía **LABORATORIOS DIPITI S.A.**, inicia mediante la plataforma rnpdigital.com, la solicitud de inscripción de la marca **NASH**, para proteger y distinguir en clase 3 lo siguiente: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, incluyendo dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales no medicinales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Esmalte para uñas, champú y acondicionador de uso cosmético no medicinal, maquillajes, cremas para manos y cuerpos todos de uso cosmético no medicinal, algodón para uso cosmético, bastoncillos de algodón para uso cosmético.

El Registro de la Propiedad Intelectual en resolución dictada a las 09:54:46 horas del 26 de abril de 2021, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la compañía **LABORATORIOS DIPITI SOCIEDAD ANONIMA**, apeló la resolución y mediante escrito presentado ante este Tribunal, indicó que el Registro no ha tomado en cuenta integralmente los hechos relacionados al registro de la marca, sino que ha analizado de manera aislada, enfocándose únicamente en la similitud de las marcas y no en los hechos relevantes para el registro de su marca, de antigüedad, prioridad y uso, para ello presentó las mismas pruebas certificadas en el expediente y finalmente solicita se revoque la resolución.,

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

- 1- Marca de fábrica y comercio **NASHI**, registro 261808, inscrita el 8 de mayo de 2017 y vigente hasta el 8 de mayo de 2027, cuyo titular es LANDOLL S.R.L., en clase 3

internacional para proteger y distinguir: (Tintes para el -) cabello acondicionador de cabello, (tintes para el -) cabello, lociones capilares, lacas para el cabello, preparaciones para alisar el cabello, (preparaciones para ondular el-) cabello, champú, champú secos cosméticos, cremas cosméticas, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; perfumes, aceites esenciales, aromas (aceites esenciales), aceites para uso cosmético, aceites de perfumería, lociones para uso cosmético. (folio 5 legajo de apelación).



- 2- Nombre comercial *Nash Boutique*, registro 269695, inscrita el 4 de abril de 2018, cuyo titular es la señora María José Alemán Quirós, en clase 49 internacional para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a tienda física y virtual de ropa, zapatos, bolsos, bisutería, maquillaje, trajes de baño, ropa interior y lencería, perfumes, cremas, vestidos de noche, ropa deportiva. (folio 6 legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, donde declara la inadmisibilidad de un signo distintivo por derechos de terceros en los siguientes casos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En relación con ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así


tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].


Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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.

La Ley de Marcas es diáfana en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y, que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie dentro del tráfico mercantil. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Intelectual resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga la inscripción de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

Signo	NASH	NASHI	
Estado	Solicitada	Inscrita	Inscrita
Registro	-----	261808	269695
Marca		fábrica y comercio	Nombre comercial
Protección y Distinción	Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, incluyendo dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales no medicinales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Esmalte para uñas, champú y acondicionador de uso cosmético no medicinal, maquillajes, cremas para manos y cuerpos todos de uso cosmético no medicinal, algodón para uso cosmético, bastoncillos de algodón para uso cosmético.	(Tintes para el -) cabello acondicionador de cabello, (tintes para el -) cabello, lociones capilares, lacas para el cabello, preparaciones para alisar el cabello, (preparaciones para ondular el-) cabello, champú, champús secos cosméticos, cremas cosméticas, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, perfumes, aceites esenciales, aromas (aceites esenciales), aceites para uso cosmético, aceites de perfumería, lociones para uso cosmético.	Un establecimiento comercial dedicado a tienda física y virtual de ropa, zapatos, bolsos, bisutería, maquillaje, trajes de baño, ropa interior y lencería, perfumes, cremas, vestidos de noche, ropa deportiva.
Clase	3	3	49
Titular	LABORATORIOS DIPITI S.A.	LANDOLL S.R.L.	María José Alemán Quirós

Obsérvese que la marca solicitada **NASH** y las marcas inscritas **NASHI** y  (los primeros denominativos y el último mixto), contienen la misma palabra constituida por cuatro letras “**NASH**”. Las tres presentan una denominación idéntica o similar. La solicitada y la registrada por la señora Alemán Quirós, es prácticamente la misma palabra, mientras que

la marca registrada por LANDOLL S.R.L. únicamente se diferencia de la solicitada por una letra “P” al final, pero las tres generan una coincidencia total entre los signos donde el consumidor no recordará esa diferencia al momento de su consumo y es ahí donde se podría generar la confusión, que es precisamente lo que la Ley de Marcas viene a evitar y eventualmente proteger.

En el caso de discusión al tener la marca pedida la misma denominación que las inscritas, no es posible su identificación e individualización en el mercado. Obsérvese que las tres comparten el vocablo que sobresale y que viene a constituirse en el preponderante ante los ojos del consumidor, provocando un riesgo de confusión gráfica y fonética ineludible.

NASH / solicitada

NASHI / inscrita




/ Inscrita

No se debe olvidar que para la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas, que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos o más signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “...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...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas).

Bajo ese escenario, en donde los signos contrapuestos son similares tanto gráfica como fonéticamente, lo que podría proceder en primer orden, es el rechazo del pedido. Sin embargo, en un segundo escenario, ante signos iguales o similares, la ley permite realizar el análisis de los productos o servicios que protegen conforme al artículo 89 de la Ley de rito, a efecto de determinar la posibilidad de aplicar el principio de especialidad. En ese sentido, se valorará la posibilidad de acceder a lo solicitado por el apelante, siempre que los productos o servicios que se pretende proteger con la marca pedida sean diferentes y esto significa que ni siquiera se relacionen.

Bajo ese conocimiento y analizando la clase 3 internacional pedida para su inscripción con las marcas registradas, se observa que los productos de la pedida, a saber: “Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, incluyendo dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales no medicinales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Esmalte para uñas, champú y acondicionador de uso cosmético no medicinal, maquillajes, cremas para manos y cuerpos todos de uso cosmético no medicinal, algodón para uso cosmético, bastoncillos de algodón para uso cosmético”; son los mismos de la marca registrada **NASHI** a saber: “Tintes para el -) cabello acondicionador de cabello, (tintes para el -) cabello, lociones capilares, lacas para el cabello, preparaciones para alisar el cabello, (preparaciones para ondular el-) cabello, champú, champú secos cosméticos, cremas cosméticas, preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, perfumes, aceites esenciales, aromas (aceites esenciales), aceites para uso cosmético, aceites de perfumería, lociones para

uso cosmético”, y del nombre comercial  que dentro de su establecimiento comercial de tienda protege entre otros maquillaje, perfumes y cremas. En ese sentido, las marcas están orientadas a la protección de cosméticos, sea son de la misma naturaleza y derivan en los mismos medios comerciales, por lo que el consumidor podría tomar un producto por otro, en

el entendido de que el maquillaje engloba una gran variedad de productos que comparten los mismos canales de distribución, lo que no permite su coexistencia pacífica, donde el consumidor medio de primera entrada al solicitar y observar la marca no podrá distinguirlas o diferenciarlas una de la otra, y ello produciría el peligro de confusión y asociación al público.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de esta figura que existen en la doctrina:

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. Confusión indirecta: en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, *El nuevo derecho de marcas*, p.263)

Bajo ese conocimiento y conforme a la cita de doctrina indicada, los signos cotejados presentan un riesgo de confusión directo e indirecto en el consumidor, que de no advertirse, ante la coexistencia de las marcas, se quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial y esto restringe indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, esto es: 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, como bien lo indica el artículo 25 de la Ley de Marcas tantas veces citada.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda vez que ha quedado debidamente demostrado que el signo propuesto **NASH** presenta elementos que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, máxime

que sus productos se encuentran estrechamente relacionados con los signos inscritos y van dirigidos al mismo tipo de consumidor.

Para este Tribunal en el presente caso es latente el riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo **NASH** conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. No se debe olvidar que el operador jurídico debe colocarse en la posición del consumidor normal, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Mayer Tropper Musinovich, representante de la compañía **LABORATORIOS DIPITI SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:46 horas del 26 de abril de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Mayer Tropper Musinovich, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **LABORATORIOS DIPITI SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:46 horas del 26 de abril 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 del Tribunal Registral Administrativo, 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

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33