

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0289-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
Y COMERCIO “ENCANTO”**

**ARABELA S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-7305)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0414-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, abogada, cédula 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la compañía **ARABELA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en calle 3 norte N° 102 Parque Industrial Toluca 200 cd. De Toluca, Estado de México, c.p. 50200, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:16 horas del 11 de junio de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **Jonhny Chen Huang**, cédula; 1-1572-0393, vecino de San José, el 25 de agosto de 2020 presentó solicitud de inscripción

---

de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; lista que quedó de la forma indicada luego de lo que así dispusiera el Registro de la Propiedad Intelectual.

Una vez publicado el edicto de ley la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ARABELA S.A. DE C.V.**, presentó oposición al considerar que entre el signo solicitado y la marca de su representada se presentan similitudes al grado de provocar confusión.

Mediante resolución dictada a las 14:20:16 del 11 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la

marca  en clase 3.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Fabiola Sáenz Quesada, en la condición supra citada, mediante escrito del 24 de junio de 2021, interpuso recurso de apelación y señaló en sus agravios lo siguiente:

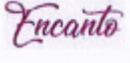
1. A nivel gráfico, se trata de un signo mixto y uno denominativo que están compuestos por un único vocablo "ENCANTO", lo que las convierte en marcas idénticas, la diferencia en su tipografía no resulta suficiente para evitar un riesgo real de confusión para el público consumidor.
2. Ambas marcas tienen una sonoridad idéntica, lo que producirá una innegable confusión, el consumidor no revisará de qué casa matriz proviene cada producto si ambos están compuestos por el mismo nombre "ENCANTO".
3. Al existir una identidad en el 100 %, es innegable que imprime en la mente del consumidor

la misma idea, lo cual ocasionará, además, que el consumidor se vea en una situación donde no sabrá diferenciar la procedencia empresarial de una u otra marca.

4. La resolución se basó en que los productos de las marcas en estudio no son los mismos, esto a pesar de compartir la misma clase internacional y de ser marcas idénticas, por lo cual, tal resolución estaría violentando lo establecido en el artículo 24 inciso e) y f) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Puede concluirse de los incisos anteriores, que existirá riesgo de confusión entre signos cuando estos sean semejantes entre sí y pertenezcan a la misma clase, tal y como sucede en el presente caso.

5. El solicitante menciona jabones y sustancias para lavar ropa; en tal sentido es importante tomar en consideración que es conocido dentro del comercio que los productos de limpieza, lavado de ropa y jabones, se caracteriza por tener fragancias agradables y especiales, por lo

cual, el consumidor al encontrarse en el mercado con la marca  podría crear una errónea asociación de procedencia empresarial y pensar que tales productos tienen relación o comparten características con las fragancias "ENCANTO" propiedad de su representada, con lo que se crea un riesgo de confusión. Adicionalmente, las marcas comparten canales de distribución.

6. Al aceptar el registro de la marca  representaría una violación a la ley marcaria, conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

7. La marca solicitada carece del todo del requisito esencial de distintividad, por lo tanto, no es posible concederle el registro a una marca con tantos factores de riesgo para el consumidor.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio "ENCANTO", registro: 184691, inscrita desde el 23 de enero de 2009, vigente hasta el 23 de enero de 2029, titular: ARABELA S.A. DE C.V., para proteger y distinguir en clase 3 internacional:

---

cosméticos y fragancias.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No observa este Tribunal hechos con tal carácter; y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE EL 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 DEL ASUNTO.** El artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), señala como objeto la protección de 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.

Con respecto a la marca, el artículo 3 de la Ley citada, la define como: “cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios”. La finalidad de una marca radica en lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este 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 sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley supra citada, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto indica:

---

**Artículo 8:** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, se utiliza el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual resulta necesario para poder valorar desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los signos como de los productos o servicios de que se trate. Esta confrontación puede generar que efectivamente se demuestre un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los signos inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Conforme a lo expuesto, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

## SIGNO PROPUESTO



**Clase 3 internacional:** preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

## SIGNO INSCRITO

### ENCANTO

**Clase 3 internacional:** cosméticos y fragancias.

Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados presentan identidad en su parte denominativa; la marca solicitada presenta una grafía especial; sin embargo, no es suficiente para otorgarle carácter distintivo. A nivel fonético, es claro que la marca solicitada presenta

---

identidad sonora con el signo inscrito. En cuanto a los conceptos o ideas que evocan, es decir, en el cotejo ideológico, ambas marcas son arbitrarias con relación a los productos que buscan proteger y distinguir.

Debido a que los signos presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, con el correspondiente riesgo de confusión y asociación que esto conlleva, en un segundo escenario, se deben analizar las marcas en conflicto, pero bajo el principio de especialidad, el cual determina que los signos distintivos son protegidos únicamente en relación con los mismos productos o servicios para los cuales han sido registrados, y en relación con productos o servicios vinculados entre sí.

En ese sentido, el artículo 89 de la Ley de marcas indica: “los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.” Mientras que el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas señala en su inciso 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.”

En lo que respecta a la **clase 3** de la nomenclatura internacional, la marca solicitada busca distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Esta lista de productos no presenta identidad o relación alguna con los productos protegidos por el signo registrado, que son: cosméticos y fragancias.

Bajo el análisis efectuado, este Tribunal determina que los productos que buscan proteger y distinguir las marcas en estudio, son de distinta naturaleza, el destino y utilización de tales productos también es diferente, se considera que no son competidores o complementarios

---

entre sí, por lo que si bien los signos presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, al tratarse de productos diferentes y en aplicación del principio de especialidad, las marcas pueden coexistir en el mercado sin incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo que es factible permitir el acceso de la marca solicitada para proteger los productos de la clase 3 internacional, tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual.

Partiendo de lo antes expuesto, es que se considera que no lleva razón el apelante en los agravios expresados ante esta instancia. Conforme el cotejo realizado, se desprende que al ser productos distintos y de diferente naturaleza, se desvanece el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora la señora Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la compañía **ARABELA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la compañía ARABELA S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:16 horas del 11 de junio de 2021, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

Marca en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TE: Marcas en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles

TNR:00.41.33