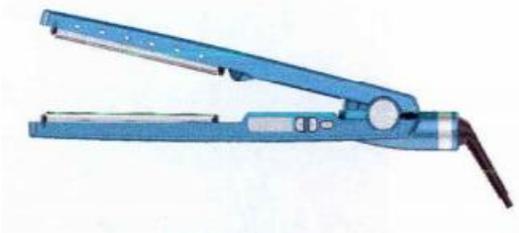


RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0032-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA TRIDIMENSIONAL DEL SIGNO



CONAIR CORPORATION., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7647)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0459-2020

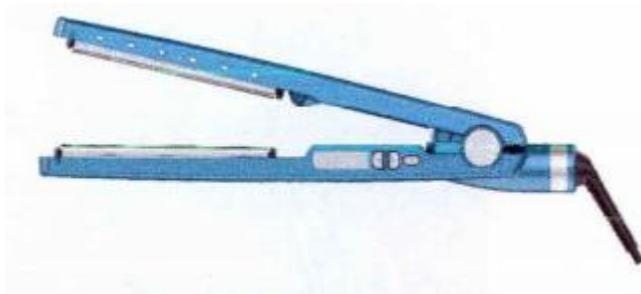
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y un minutos del siete de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de de San José, cédula de identidad 109840695, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Estados Unidos, domiciliada en One Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:30 horas del 19 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de agosto de 2019, María de la Cruz Villanea Villegas en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION** solicitó el registro de la marca tridimensional:



en **clase 08** de la nomenclatura internacional para distinguir: *“planchas eléctricas para el pelo”*.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó mediante resolución 11:07:30 horas del 19 de noviembre de 2019 la marca solicitada, por considerar que incurría en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 incisos a) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa solicitante apela y ante el Tribunal presenta los siguientes agravios: **1.-** Menciona los antecedentes de la empresa **CONAIR CORPORATION**, indica que es una de las compañías de productos de consumo

más grande y diversificada del mundo y que como producto insignia maneja las planchas de pelo, las que son mundialmente conocidas, como “*BabyLissPRO*”. **2.-** Considera que el cotejo marcario realizado en el Registro de primera instancia es erróneo de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que el diseño propuesto es completamente diferente al que consta en la publicidad registral.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

UNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio, que corresponde a un diseño de plancha de pelo, inscrita desde el 27 de octubre de 2015 y vigente hasta el 27 de octubre de 2025, bajo el registro número: **247583**, a nombre de **PAULINA ESPINOSA CASILLAS**, en **clase 08** internacional para proteger: “*planchas eléctricas para estilizar el cabello de manejo manual; planchas para alaciar el cabello de manejo manual; rizadoras para el cabello de manejo manual; tenazas para el cabello de manejo manual*” (folios 15 y 16 del expediente).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Por ser un asunto de pleno derecho no existe prueba pertinente que analizar.

QUINTO: 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.

SEXTO: SOBRE EL FONDO: A. Sobre el análisis del signo por razones intrínsecas. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*
(agregada la negrilla)

Por otra parte, y en torno a la distintividad también nos señala la doctrina que:

*El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado...** El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.** LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p. 159 (Negrita y subrayado no son del original).*

Respecto a las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos

similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

“(…) a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

(…) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal a diferencia del Registro de primera instancia, considera que el signo



solicitado: no incurre en las causales de inadmisibilidad indicadas en el artículo 7 incisos a y g. Obsérvese que la marca que nos ocupa es reconocida por el sector pertinente por su forma, los contornos de las tenazas, los botones de encendido y apagado, todo ello hace que del signo solicitado tenga formas particulares que la diferencian de cualquier otro tipo de marca tridimensional de la misma naturaleza. El signo pedido es ampliamente reconocido como BABYLISS PRO, inconfundible dentro del mercado, por lo que, analizado en su conjunto, se concluye que tiene la suficiente distintividad para ser objeto de inscripción.

B. Sobre el análisis del signo por derecho de terceros. Asimismo, y respecto a las razones extrínsecas, el signo no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que

hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y 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 las denominaciones, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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 el caso que nos ocupa, las marcas propuestas son las siguientes:

MARCA REGISTRADA:

TITULAR: PAULINA ESPINOSA CASILLA

MARCA SOLICITADA:

CONAIR CORPORATION



Analizados los signos, este Tribunal concluye que no comparte el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial respecto a ellos. Conforme al cuadro anterior, existen diferencias importantes donde cada uno tiene su propia distintividad; ambos signos son marcas tridimensionales y en un análisis de conjunto, se puede determinar que no presentan similitudes que provoquen confusión en el consumidor. La forma en sus diseños es diferente y cada una tiene particularidades que las hacen fácilmente individualizables, los contornos de las tenazas, así como los botones de encendido y apagado y mantenimiento de calor, hacen que el pedido tenga sus particularidades y discordancias con el inscrito, por lo que no existe posibilidad alguna de que se relacionen entre sí. Bajo ese conocimiento, se admiten los agravios expuestos por la apelante, ya que no se transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que existe suficiente diferencia entre los productos, que hacen que no exista un riesgo de confusión o asociación empresarial.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina este Tribunal considera procedente declarar

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:07:30 horas del 19 de noviembre de 2019, la que se revoca para se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAIR CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:07:30 horas del 19 de noviembre de 2019, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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