

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0143-TRA-PI

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL
SIGNO**

RAFAEL LOZA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
7840)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0511-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con nueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Maricela Alpízar Chacón, cédula de identidad 1-1035-0557, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAFAEL LOZA**, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Av. De las Rosas num. Ext. 166, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, código postal 45040, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:12:04 horas del 12 de febrero de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de agosto de 2019, Maricela

Alpizar Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa ahora apelante, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicio:



Para distinguir en **clase 03**: *“esmaltes de uñas, lacas de uñas, cosméticos, papel de esmeril, productos para quitar lacas, tela de esmeril, productos para quitar barnices, jalea de petróleo para uso cosmético, aceites para uso cosmético, uñas postizas, productos para el cuidado de las uñas, papel de lija, piedra pómez, productos para quitar pinturas, motivos decorativos para uso cosmético, calcomanías decorativas para uso cosmético, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, adhesivos (pegamentos) para uso cosmético, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, pegatinas decorativas para uñas, calcomanías decorativas para uñas, toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes, preparaciones de colágeno para uso cosmético, quitaesmaltes, purpurina para las uñas, brillantina para las uñas, escarcha para las uñas, calcomanías temporales de uso cosmético, cintas adhesivas para uñas postizas; y en clase 35*: *publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, administración comercial de licencias de productos y servicios para terceros, adquisición de productos y/o servicios para terceros (intermediario comercial); comercialización de productos y/o servicios para terceros; venta al menudeo (presentación de productos en medios de comunicación, para); organización de*

exposiciones o exhibiciones con fines comerciales o de publicidad: demostración de productos; distribución de muestras.”

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado por considerar que afecta derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), e infringe el artículo 7 incisos g) y j) de esa misma ley.

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:

1.-Considera que el signo solicitado es una combinación de términos que no existen en el lenguaje y que fue ideado por su mandante, no es una palabra que se use para designar los productos que ampara, es una marca compuesta, que debe ser analizada sin separar las palabras que lo componen. NAIL se traduce como uñas que es un término al cual puede acceder todo público, por ser de uso común, el otro elemento FACTORY que al traducirlo al español es FABRICA, pero que al unirlos y agregarles un diseño adquieren una distintividad.

2.-Alega que con relación a la marca inscrita cada una es distintiva de la otra, ambas tienen un diseño llamativo que distingue una de otra, con colores diferentes como es el rojo en la marca registrado, el rosado en la solicitada por su mandante, por lo que considera que no existe identidad gráfica, ni tampoco similitud ideológica.

3.-Además indica, que en cuanto a los productos ambas marcas protegen productos y servicios de diferentes clases, comercializados de forma diferente, ofrecidos a un público diferente y distribuidos y vendidos en diferentes establecimientos.

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

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



servicios , vigente hasta el 5 de febrero de 2026, registro **250324**, a nombre de NF NAILS IN VOGUE, S.L., en **clase 44** para distinguir servicios de manicura y servicios de pedicura (folios 16 del expediente principal).

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

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley de Marcas, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría

su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor **(inciso a)**. Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados 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. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando

entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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 el distinguir a uno de otro.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quienes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre las marcas



inscritas:

y el signo propuesto



, existe prácticamente identidad en cuanto al elemento literal, y las palabras del signo solicitado se encuentran contenidas en la marca inscrita, asimismo ambos diseños se hacen acompañar de un elemento en color rojo. El hecho de que se comparta el elemento literal en forma prácticamente idéntica hace que, al pronunciarse, suenen igual; y finalmente ambas apelan a la idea de factoría o fábrica de uñas. Así, tenemos que el grado de similitud en los ámbitos gráfico, fonético e ideológico es mucho mayor que las ligeras diferencias en el diseño de ambos.

Asimismo, los listados se relacionan entre sí, los productos de la clase 3 pedida están relacionados con los servicios de la clase 44 de la inscrita, por lo que no es dable aplicar el principio de especialidad; y avala este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial con relación al análisis intrínseco,

concluyendo que efectivamente se infringe el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, ya que el signo se compone de palabras de uso común para algunos de los productos y servicios que se pretenden distinguir, y es engañoso para otros que no tienen ninguna relación con uñas y derivados.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren a señalar que las diferencias entre los signos son claras y que el análisis del signo solicitado debe hacerse con una visión de conjunto, se debe indicar que no lleva razón, ya que como fue analizado en el cotejo realizado, es clara el alto grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, los productos y servicios están relacionados y pertenecen al mismo sector; y además hay razones intrínsecas que impiden el registro, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Maricela Alpizar Chacón representando a **RAFAEL LOZA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:12:04 horas del 12 de febrero de 2020, 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 de este Tribunal, decreto

ejecutivo 35456-J, 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

omaf/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