

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0181-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**MARÍA JOSÉ LEÓN ANGULO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-0088)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0512-2020**

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

Recurso de apelación planteado por María José León Angulo, periodista, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1686-0833, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:07 horas del 28 de febrero de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** María José León Angulo, en su



carácter personal, presentó solicitud de inscripción de la marca como marca de comercio para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos cosméticos de tocador no medicinales. El 23 de enero de 2020 la peticionaria solicita una modificación de

la marca para que se adicionen las iniciales MJL (**ELIXIR MJL**) según consta a folio 13 del expediente.

En resolución dictada a las 09:43:07 horas del 28 de febrero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la solicitante apeló la resolución relacionada y en su recurso señaló que el Registro deniega la inscripción del signo solicitado con el argumento de que existen otros signos marcarios a saber: “Arabella Moon Elixir”, “Imari Elixir”, “Max Factor Colour Elixir”; señala que las marcas Max Factor, Garnier y otras marcas no son las que chocan con su marca Elixir, pues son ampliamente conocidas y no por el aditamento Elixir, sino por su nombre internacional: Max Factor, Garnier, Arabela. Agrega que causa extrañeza que a todas esas marcas se les permita incluir la palabra ELIXIR, y no causan confusión al público consumidor pese a que todas son de la misma clase. Indica que desde el punto de vista gráfico todas contienen en común el vocablo Elixir. Concluye que la apreciación del Registro no es justa ni equitativa pues permite el uso del vocablo ELIXIR en casos anteriores y no en este, pese a que se trata de una persona emprendedora. Agrega que solicitó la modificación agregando las iniciales MJL. Solicita se apruebe la modificación de MJL ELIXIR.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

- 1. ARABELA MOON ELIXIR** registro 194021, vigente hasta el 21 de agosto de 2029, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, preparaciones de tocador, desodorante para uso personal. Titular: ARABELA S.A. C.V. (folio 6 del expediente principal).

2. **IMARI ELIXIR** registro 238126, vigente hasta el 29 de agosto de 2024, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: cosméticos, fragancias, artículos de aseo personal (higiene personal de tocador contenidos en clase 03), aceites esenciales, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para las uñas. Titular: AVON PRODUCTS, INC. (folios 7 del expediente principal).
3. **MAX FACTOR COLOUR ELIXIR** registro 242356, vigente hasta el 26 de marzo de 2025 para proteger y distinguir en clase 3: jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; dentífricos. Titular: NOXELL CORPORATION (folio 8 del expediente principal).
4. **GARNIER SUAVE ELIXIR** registro 250010, vigente hasta el 29 de enero de 2026 para proteger y distinguir en clase 3: perfume, agua de tocador; geles, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos; jabones de baño, desodorantes para el cuerpo; cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos; preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos); preparaciones de maquillaje; champús; geles, aerosoles, espumas (mousses) y bálsamos para estilizar y cuidar el cabello; lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello; preparaciones para ondular y rizar el cabello; aceites esenciales para uso personal. Titular L'OREAL (folio 9 del expediente principal).
5. **ARABELA APPASSIONATA ELIXIR** registro 265634, vigente hasta el 28 de setiembre de 2027 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; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales. Titular: ARABELA, S.A. DE C.V. (folio 10 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

---

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, las certificaciones de marcas de fábrica y de comercio **ARABELA MOON ELIXIR** registro 194021; **IMARI ELIXIR** registro 238126; **MAX FACTOR COLOUR ELIXIR** registro 242356; **GARNIER SUAVE ELIXIR** registro 250010; **ARABELA APPASSIONATA ELIXIR** registro 265634; todos descritos en el considerando segundo.

Asimismo, 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 claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por ejemplo, establece en su inciso 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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen; y este riesgo de confusión podría afectar no solo al consumidor, sino también al

---

empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece que se deben calificar las semejanzas entre los signos distintivos de manera que se examinen las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, con el fin de determinar el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y servir de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza, o bien, determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados, existe el cotejo marcario, que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico. De este cotejo puede resultar 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.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior 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 idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

### **SIGNO SOLICITADO**



Clase 3 internacional: productos cosméticos de tocador no medicinales.

### **SIGNOS REGISTRADOS**

**ARABELA MOON ELIXIR** en clase 3 internacional: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, preparaciones de tocador, desodorante para uso personal.

---

**IMARI ELIXIR** en clase 3 internacional: cosméticos, fragancias, artículos de aseo personal (higiene personal de tocador contenidos en clase 03), aceites esenciales, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para las uñas.

**MAX FACTOR COLOUR ELIXIR** en clase 3: jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; dentífricos.

**GARNIER SUAVE ELIXIR** en clase 3: perfume, agua de tocador; geles, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos; jabones de baño, desodorantes para el cuerpo; cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos; preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos); preparaciones de maquillaje; champús; geles, aerosoles, espumas (mousses) y bálsamos para estilizar y cuidar el cabello; lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello; preparaciones para ondular y rizar el cabello; aceites esenciales para uso personal.

**ARABELA APPASSIONATA ELIXIR** en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra **ELIXIR**; el solicitado es un signo mixto y las inscritas son denominativas; el signo solicitado se encuentra contenido en los inscritos.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten la totalidad de la palabra **ELIXIR** su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

---

Desde el punto de vista ideológico los signos tienen similitud porque según el Diccionario de la Real Academia Española “elixir” significa:

[...]

2. m. Licor compuesto de diferentes sustancias medicinales, disueltas por lo regular en alcohol.

3. m. Medicamento o remedio maravilloso.

4. m. Alq. Sustancia esencial de un cuerpo.

(<https://dle.rae.es/elixir>)

Con relación a los productos se puede observar que todos son en clase 3; los solicitados por la marca pretendida son: **productos cosméticos de tocador no medicinales**, y se encuentran incluidos en los protegidos por las marcas inscritas; esto es, se trata de productos de la misma naturaleza, comparten canales de distribución, puntos de venta, y esto puede causar en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto a la modificación de la marca por ELIXIR MJL, tal y como indicó el Registro tal solicitud es improcedente, porque conforme lo estipula la circular DRPI-004-2007 no se aceptan cambios sobre los elementos primarios de los signos, y en ese mismo sentido, el artículo 11 de la Ley de marcas no admite modificaciones si estas consisten en un cambio esencial de la marca.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral con los signos inscritos; existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que identifican los signos inscritos, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida enalzada.



En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante. Tal y como se indicó en el cotejo realizado, del estudio en conjunto se desprende que hay similitud gráfica, fonética, ideológica y de productos; en cuanto a la similitud gráfica y fonética, a simple vista se denota que tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra ELIXIR, el signo solicitado se encuentra contenido en los inscritos; sobre los productos se debe señalar que los solicitados con la marca propuesta se encuentran incluidos en los protegidos por las marcas inscritas. Con respecto al alegato de que la apreciación del Registro no es justa ni equitativa por tratarse de una persona emprendedora pues sí se ha aceptado el vocablo “elixir” en otras marcas, se debe señalar que cada registro marcario es sometido al proceso de calificación conforme al principio de legalidad y el hecho de que existan otros registros marcarios con igual denominación, no es motivo para aceptar signos marcarios que se presenten con denominaciones parecidas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:07 horas del 28 de febrero de 2020.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señorita **María José León Angulo**, en su carácter personal en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:07 horas del 28 de febrero de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro



de la marca . 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**