
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0289-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “*Smart & Sassy*”

dōTERRA HOLDINGS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n.º.
2018-1230)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N.º. 0608-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Rocío Quirós Arroyo**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-871-0341, en representación de la empresa **dōTERRA HOLDINGS, LLC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:29:16 horas del 14 de mayo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2018, la **licenciada Quirós Arroyo**, en la representación indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*Smart & Sassy*”, la cual traduce al idioma español como “*inteligente y atrevido*”, en clase 3 para proteger y distinguir: “*aceites esenciales, aceites para masajes, aceites con fines cosméticos, aromatizantes para bebidas a base de aceites esenciales, ambientadores y perfumes, aceites perfumados, aceites*

cosméticos, aromáticos (aceites esenciales), productos de perfumería aromática, aromáticos para fragancias, preparaciones fragantes, aceites para el cuerpo, aceites de perfume, fragancias de ambiente, preparaciones fragancias, aceites para el cuerpo, aceites de perfume, fragancias de ambiente, preparaciones perfumadas, productos de belleza, preparaciones de belleza, cosméticos”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 12:29:16 horas del 14 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Quirós Arroyo**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como único hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **LABORATORIOS SMART, S. A.**, las marcas:

1. “*SMART (diseño)*” con registro **162723**, vigente desde el 28 de setiembre de 2006 y hasta el 28 de setiembre de 2026, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras*

sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello,” en clase 3 internacional (folio 6)

2. “SMART (diseño)” con registro **249833**, vigente desde el 29 de enero de 2016 y hasta el 29 de enero de 2026, para proteger y distinguir *“cosméticos, a saber, maquillaje líquido, polvos compactos, polvos traslúcidos, base, rubor, pestañina, sombras, lápices de ojos, cejas y labios, maquillaje cremoso en barra, labial en barra larga duración, barra humectante para labios con filtro solar, labiales, brillo labial, removedor de esmalte, esmaltes para uñas, colonia, gel para afeitar, loción, corrector e iluminador, loción limpiadora, tónico facial”* en clase 3 internacional (folio 8)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de **“Smart & Sassy”** en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por considerar que su coexistencia con los signos de denominación **“SMART”** se puede producir riesgo de confusión, dada su similitud y por la relación de productos en la clase 3.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Quirós Arroyo** alega que: con relación al riesgo de confusión y asociación empresarial de los signos confrontados, éste se reduce significativamente porque al ser los productos de **dōTerra** básicamente aceites esenciales para diferentes usos, éstos son ofrecidos por medio de un catálogo, ya sea digital o brochure. Es decir, su canal de distribución es más personal e íntimo, a diferencia de los que brindan las marcas inscritas, que por ser cosméticos sí se ofrecen en distintos puntos de venta.

Agrega que visualmente no existe riesgo de confusión porque todos los productos de su representada se encuentran asociados con el nombre de la empresa (**dōTerra**), el cual se incluye en sus etiquetas y así se reconocen a nivel mundial. Además, su marca es una combinación de dos palabras “*Smart & Sassy*”, por lo que no es procedente interpretarla extrayendo de forma unitaria una de ellas, siendo que debe ser considerada como un todo y no como lo analiza la oficina de marcas. Por ello pide se reconsidere este criterio, y se examine haciendo un reconocimiento global de su signo; que es denominativo, mientras que los inscritos son mixtos, otorgando así suficientes rasgos diferenciadores entre ellos. Aunado a lo anterior, su representada cuenta con más de 60 marcas registradas en el país. Con fundamento en dichos agravios, solicita se admita el recurso de apelación y se ordene darle curso a la inscripción de conformidad al artículo 65 del Reglamento a la ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros y es representada por un signo que, a pesar de ser intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Dentro de los objetivos de la normativa marcaria están: “...*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 este modo, la distintividad es una de sus particularidades y representa su función esencial, porque su misión está dirigida a lograr la individualización de los productos o servicios que distingue de otros similares que se encuentren en el mercado, con lo que se protege no sólo al consumidor, para que consiga ejercer su derecho de elección en forma libre, sino también al empresario titular de signos similares inscritos dentro del mismo giro comercial.

La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando 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 los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: 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. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

En concordancia con lo anterior, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

*a) Los signos en conflicto **deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.***

(...)

*c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...**” (Agregado el énfasis)*

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, le resultan aplicables los incisos transcritos del artículo 24 del Reglamento. Así, al analizar las marcas contrapuestas, en forma global, basándose en la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, haciendo énfasis en sus semejanzas y no en sus diferencias, sí se observa la infracción al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus incisos a) y b).

Debemos considerar que en “*Smart & Sassy*” se encuentra contenido totalmente el elemento denominativo de las marcas inscritas, las cuales son mixtas pero su diseño y su tipografía no les imprimen una diferencia suficiente. Tampoco agrega mayor distintividad el vocablo “*sassy*” agregado al signo propuesto, dado que la palabra que comparten puede hacer creer al consumidor que tienen el mismo origen empresarial, toda vez que el propuesto se traduce como “*inteligente y atrevido*”, lo cual imprime en el consumidor la idea de que se trata de una línea especial, más atrevida, de los productos distinguidos por los registros previos denominados “*Smart*” es decir “*inteligente*”.

Adicional a esa similitud de las marcas confrontadas, al comparar su objeto de protección, es claro que todas refieren a productos estrechamente relacionados. Vemos que la solicitada se pretende -entre otros- para: *aceites esenciales, aceites para diferentes usos, aromatizantes para bebidas a base de aceites esenciales, ambientadores y perfumes, aceites perfumados, aceites cosméticos, productos de perfumería aromática, fragancias, productos y preparaciones de belleza, cosméticos*; y dentro de la lista de protección de las inscritas encontramos “*jabones, perfumería, aceites esenciales, colonias, cosméticos y maquillaje*”, todos en clase 3 internacional, los cuales evidentemente están dirigidos al mismo sector de consumidores y en virtud de ello no resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, siendo que, resultado de lo anterior no pueden admitirse los agravios de la recurrente.

Respecto del alegato esgrimido por la recurrente, en el sentido de que los canales de distribución son distintos, es una afirmación basada únicamente en su dicho. No obstante, esas políticas de comercialización de su representada podrían cambiar en cualquier momento, y; en todo caso, se desconoce cuáles son los canales que utiliza el titular de las marcas inscritas, que pueden ser también por catálogos digitales o impresos, por lo que no hay certeza de que ese aspecto haga alguna diferencia en el derecho de consumo del público consumidor.

También afirma la parte solicitante que se dedica solo a la distribución de aceites esenciales y en estos términos podría ser limitado por ella o por este Tribunal. Sin embargo, en la lista de protección se incluyen *aceites para diferentes usos* (masajes, cosméticos, perfumados, aromáticos, para el cuerpo, de perfume) y una de las marcas inscritas es -en general- para *aceites esenciales y la otra para cosméticos y perfumería*, por lo que no debe permitirse su coexistencia registral.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal avala el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial al analizar la marca propuesta y por ello declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Rocío Quirós Arroyo**, en representación de **dōTERRA HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:29:16 horas del 14 de mayo de 2018.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Rocío Quirós Arroyo**, en representación de la empresa **dōTERRA HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:29:16 horas del 14 de mayo de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**Smart & Sassy**” que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM