

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0232-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

L&P COSMETIC CO. LTD., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-10710)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0643-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, vecina de Ciudad Colón, portadora de la cédula de identidad 113310307, en su condición de apoderada especial de la empresa **L&P COSMETIC CO. LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 516, Gonghang daero, Gangseo gu, Seúl, República de Corea, contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:40 horas del 23 de marzo de 2020.

Redacta la juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de noviembre de 2019, la abogada María Laura Valverde Cordero, vecina de Ciudad Colón, titular de la cédula de identidad 113310307, en su condición de gestora de negocios de la empresa **L&P COSMETIC CO.**

 **MEDIHEAL**

LTD., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 3 internacional: jabones cosméticos; champú para el cabello; aceites esenciales; lápices labiales; máscara; bases de maquillaje; loción corporal; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; perfume; preparaciones para remover el maquillaje; productos cosméticos; pestañas postizas; pañitos impregnados con lociones cosméticas; mascarillas de belleza; paquete de mascarillas para fines cosméticos; preparaciones de maquillaje; dentífricos; perfumería; geles de belleza; preparaciones de limpieza para uso personal; cremas cosméticas.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 11:16:40 horas del 23 de marzo de 2020, denegó la inscripción de la marca pretendida por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) al indicar que el signo solicitado presenta riesgo de confusión con las marcas inscritas y los productos en clase 3 internacional.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios, que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de marcas, debido a ello es susceptible de inscripción registral, aunado a lo anterior al observar el signo solicitado y la marca de fábrica inscrita **MEDIHEALTH**, se logra demostrar una diferencia al estar en presencia de denominaciones gráfica y fonéticamente disímiles, clasificadas en distintas clases, de ahí que no es lo mismo **MEDIHEALTH**, para productos en clase 5, en relación a

 **MEDIHEAL**



, para productos de la clase 3.


Continúa manifestando la apelante, que la marca de fábrica y comercio inscrita  **Aqualop**, su

elemento preponderante es **AQUATOP**, ubicándose en la parte superior del diseño, por lo cual el consumidor promedio no apreciará semejanza gráfica, fonética e ideológica con el



signo que se pretende registrar , comprobándose así la existencia de suficientes diferencias que le permiten su coexistencia.

Por otra parte, indica la recurrente que al analizar en forma global como un todo la marca

pretendida , es mixta y los signos marcarios: **MEDIHEALTH** y  uno es denominativo y otro mixto, contando con la denominación **AQUATOP**, que viene a ser el elemento preponderante; ya que **MEDIHEALTH**, es únicamente la razón por la que citaron el antecedente, mismo que aparece en la base de la etiqueta sin destacarse, como se

logra apreciar en la siguiente imagen , de ahí que según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el signo pretendido posee una combinación silábica y gráfica que conjuntamente al ser analizada hace que se diferencie de los signos inscritos.

Manifiesta la apelante, en cuanto al cotejo marcario entre los signos, se determina que no surge un conflicto entre las marcas, logrando coexistir la marca pretendida al no existir riesgo de confusión, por la conformación gráfica y fonética de los signos marcarios

, y ; además la marca **MEDIHEALTH**, y el signo pretendido,

generan una diferenciación al ser los giros comerciales distintos, en razón de ello la confrontación gráfica-fonética no es relevante, por otra parte la escritura y presentación de las marcas no es idéntica, en consecuencia no existe semejanza gráfica ni ideológica.


Por otro lado, agrega la apelante que entre la marca inscrita , y el signo solicitado



, no cuentan con la misma longitud ni comparten en su inicio el mismo sonido, al conformarse de elementos preponderantes distintos: **AQUATOP** y **MEDIHEAL**, mismos que no cuentan con ningún tipo de analogía, de ahí que no exista semejanza gráfica, fonética ni ideológica.

En conclusión, la apelante manifiesta que los elementos que conforman los signos marcarios,



, y , contribuyen a una diferenciación gráfica-auditiva, es decir, el procesamiento visual y fonológico resultan distinto en el cotejo, debido a ello es errada la concepción registral, por cuanto las marcas evocan ideas contrarias que no generan confusión en el consumidor.

En relación al principio de especialidad, la recurrente manifiesta que los signos,




, y **MEDIHEALTH**, resulta procedente su registro en base a dicho principio, ya que ambas marcas tienen un ámbito de protección limitado a productos distintos, el signo **MEDIHEALTH**, actualmente inscrito se utiliza para proteger productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas

para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas; por el contrario, la marca solicitada pretende proteger: jabones cosméticos; champú para el cabello; aceites esenciales; lápices labiales; máscara; bases de maquillaje; loción corporal; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; perfume; preparaciones para remover el maquillaje; productos cosméticos; pestañas postizas; pañitos impregnados con lociones cosméticas; mascarillas de belleza; paquete de mascarillas para fines cosméticos; preparaciones de maquillaje; dentífricos; perfumería; geles de belleza; preparaciones de limpieza para uso personal, cremas cosméticas. Como se aprecia se trata únicamente de productos cosméticos, los cuales no están incluidos en la lista de protección de la marca registrada que conlleva a un uso farmacéutico, esta distinción hace que los productos sean colocados por las marcas en distintas secciones de los supermercados o farmacias, por lo que el riesgo de confusión es inexistente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:




1.-Que la marca de fábrica y comercio , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 23 de febrero de 2017 y vigente hasta el 23 de febrero de 2027, bajo el registro número **259737**, titular **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en clase 3 para proteger: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. (folios 21 a 22 del expediente principal)

2.-Que la marca de fábrica **MEDIHEALTH**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 9 de setiembre de 1996 y vigente hasta el 9 de setiembre de 2026, bajo el registro número **97151**, titular **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en clase 5 internacional para proteger : Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. (folios 23 a 25 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA

MARCA  **, POR RAZONES EXTRÍNSECAS.** Ante el rechazo de la marca por el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), dicho artículo determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) Si el signo es 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 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, (...) 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 (...).

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

- I) 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.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) 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.
- IV) 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas, en su artículo 24 establece los siguiente:

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.
- b) (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se

venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; ... 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; (...) f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o (...)

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

MARCA SOLICITADA

MEDIHEAL

CLASE 3

Jabones cosméticos; champú para el cabello; aceites esenciales; lápices labiales; máscara; bases de maquillaje; loción corporal; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; perfume; preparaciones para remover el maquillaje; productos cosméticos; pestañas postizas; pañitos impregnados con lociones cosméticas; mascarillas de belleza; paquete de mascarillas para fines cosméticos; preparaciones de maquillaje; dentífricos; perfumería; geles de belleza; preparaciones de limpieza para uso personal; cremas cosméticas.

SIGNOS INSCRITOS



CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

MEDIHEALTH

CLASE 5

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.



La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, pues diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. Así las cosas,

**MEDIHEAL**


gráficamente la marca solicitada es mixta, compuesta por el término **MEDIHEAL**, escrito en una grafía especial en color negro, en su letra **M** destacan tres conjuntos de ocho puntos negros que se ubican al lado izquierdo, así como en su parte





superior e inferior; el signo inscrito es mixto, compuesto por el vocablo preponderante **AQUATOP**, en letras de color azul, en su parte inferior derecha contiene la palabra **MEDIHEALTH**, en letras color blanco que viene a ser un elemento secundario, además presenta una tonalidad de color celeste a blanco, conformándose de colores, tipografía y elementos figurativos como denominativos diferentes, siendo el término **AQUATOP**, lo que salta a la vista en primer plano en el consumidor y permanece grabado en la psiquis de éste,

en consecuencia se logra apreciar que entre  y , existe la suficiente distintividad en la marca solicitada para poder coexistir con el signo inscrito. Cabe indicar, que no es correcto para la administración registral, segregar los signos de forma tan minuciosa para extraer elementos aislados de ellos e indicar que son similares, por lo tanto, gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.


Desde el punto de vista fonético, la pronunciación en conjunto del signo 

y , resulta disímil por cuanto los términos **MEDIHEAL** y **AQUATOP**, que conforman a cada marca son percibidas por el oído del consumidor de forma diferente, no generando una coincidencia en su pronunciación y sonoridad, en razón de ello no podría existir en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial, la expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma dispar en el oyente, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad.


Desde la óptica ideológica, considera este Tribunal que la marca pretendida

 y el signo inscrito , en su conjunto carecen de significado al ser signos de fantasía los cuales no evocan concepto alguno.



Ahora bien, respecto a los productos a proteger el signo solicitado  , sea: Jabones cosméticos; champú para el cabello; aceites esenciales; lápices labiales; máscara; bases de maquillaje; loción corporal; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; perfume; preparaciones para remover el maquillaje; productos cosméticos; pestañas postizas; pañitos impregnados con lociones cosméticas; mascarillas de belleza; paquete de mascarillas para fines cosméticos; preparaciones de maquillaje; dentífricos; perfumería; geles de belleza; preparaciones de limpieza para uso personal; cremas cosméticas, con relación a los de la



marca inscrita  , que son: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos; considera este Tribunal, a pesar de que se sitúan en la clase 3 del nomenclátor internacional, tal situación no genera un riesgo de asociación empresarial o confusión al consumidor ya que las diferencias a nivel gráfico, fonético los distancian lo suficiente, para poder acceder la marca pretendida a su registración.

Por otra parte, con relación a la marca inscrita **MEDIHEALTH**, y el signo solicitado



, a pesar de coincidir en ocho letras, este Tribunal observa que los productos a distinguir son en clases diferentes y no se relacionan entre sí. La marca inscrita protege productos de la clase 5 que excluye totalmente los cosméticos que protege en la clase 3 el signo solicitado. Bajo ese conocimiento y en aplicación del principio de especialidad, tal como así lo solicita la apelante en sus agravios, la marca pedida puede acceder a la publicidad registral, ya que el consumidor no va a relacionar los productos de uno y otro signo marcario, puesto que cuentan con elementos diferenciadores que permiten identificar e individualizar

éstos en el mercado y no causar confusión alguna en el consumidor, máxime que sus canales de distribución son diferentes.

De todo lo anterior, concluye este Tribunal que, analizados los signos en su conjunto, a golpe de vista, puede notarse que no existe identidad gráfica, fonética e ideológica, además no existe ninguna relación o conexión entre sus productos al poseer las marcas la suficiente distintividad para ser distinguidos por el consumidor, pudiendo concluirse que resulta posible su coexistencia registral.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **L&P COSMETIC CO.**, contra de la resolución final venida en alzada, la cual se revoca.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **L&P COSMETIC CO.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:16:40 horas del 23 de marzo de 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca

**MEDIHEAL**

, para proteger y distinguir: Jabones cosméticos; champú para el cabello; aceites esenciales; lápices labiales; máscara; bases de maquillaje; loción corporal; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; perfume; preparaciones para remover el maquillaje; productos cosméticos; pestañas postizas; pañitos impregnados con lociones cosméticas; mascarillas de belleza; paquete de mascarillas para fines cosméticos; preparaciones de maquillaje; dentífricos; perfumería; geles de belleza; preparaciones de

limpieza para uso personal; cremas cosméticas, en clase 3 internacional, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

euv/KQV/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36