



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1024-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “MAGIK” (03)

HENKEL ROMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1482-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 075-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil diez

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **HENKEL ROMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del cinco de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de febrero del dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición indicada anteriormente de la empresa **HENKEL ROMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN.**, solicito la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAGIK**”, en clase 3 de la clasificación internacional para proteger y distinguir : Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, agentes de



enjuague para el lavado de ropa y de ropa de mesa, agentes removedores de manchas, almidón para uso en lavandería, suavizantes de tela para uso en lavandería, auxiliares de lavandería siempre y cuando estén incluidos en esta clase, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial realizó prevención el día veintisiete de febrero del dos mil seis , a las once horas con veintidós minutos y veintiún segundos en la cual señala que en ese Registro se encuentra inscrita las marcas “**MAGIC**” propiedad de **LÖREAL**, bajo el N° de Registro 127621, desde el 20 de Agosto del 2001, hasta el 20 de Agosto del 2011, para proteger en clase 3 productos depilatorios en polvo y crema, preparaciones para rasurarse y preparaciones para después de rasurarse para hombres. Así también se encuentra inscrita la marca “**MAGICO**”, desde el 7 de febrero de 1991 hasta el 7 de febrero del 2011, propiedad de **COLGATE PALMOVIVE COMPANY**, para proteger en clase 3 preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones limpiadoras, pulidoras y abrasivas, jabones y otros.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:49:33 del 5 de Agosto del dos mil nueve. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente:
POR TANTO: / se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto del 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en condición de apoderado especial de la compañía **HENKEL ROMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN.**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de



rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- La marca “**MAGIC**” propiedad de **LÖREAL**, bajo el N° de Registro 127621, desde el 20 de Agosto del 2001, hasta el 20 de Agosto del 2011, para proteger productos depilatorios en polvo y crema, preparaciones para rasurarse y preparaciones para después de rasurarse para hombres.(Ver folio 25).
- La marca “**MAGICO**”, desde el 7 de febrero de 1991 hasta el 7 de febrero del 2011, propiedad de **COLGATE PALMOVIVE COMPANY**, para proteger preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones limpiadoras, pulidoras y abrasivas, jabones y otros. Ambas inscritas en Clase 3 del nomenclátor internacional. (Ver folio 27).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**MAGIK**” por cuanto se observa que entre esta y los signos inscritos y “**MAGIG**” y “**MAGICO**” se buscan proteger productos similares en la misma clase internacional y siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducirá error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de



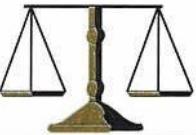
la misma.

En lo que respecta al recurso de apelación no se expresan agravios por parte del representante de la empresa, únicamente solicita se eleve el presente asunto ante el Tribunal Registral Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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.

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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la



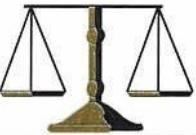
marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Se infiere de lo anterior, que de lo que se trata, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competitora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: Marcas inscritas “MAGIC” y “MAGICO” ambas en clase 3 de la nomenclatura internacional y la marca solicitada “MAGIK” también en la misma clase que las anteriores, además corresponde destacar que las tres indicadas son marcas denominativas, la cual desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “MAGIC” y “MAGICO” y la solicitada “MAGIK”, acaban similares entre sí, ya que resulta evidente que desde el punto de vista ortográfico son sumamente parecidas, pues de las letras que las componen se denota la ausencia de distintividad, siendo que existe únicamente una letra diferente con una de estas por lo que se deduce que desde un punto de vista visual, no existe mayor diferencia entre estas.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica y además la palabra “MAGIK” tiene un sonido idéntico con la marca “MAGIC” y similar a la palabra “MAGICO” que traducido de español a inglés tiene un sonido similar; *en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar (...)*.

Desde un punto de vista ideológico, la marca solicitada “MAGIK” dice ser un término de



fantasía, sin embargo debido a su pronunciación nos hace pensar en el significado en inglés de la marca de tal forma que la marca propuesta ofrece al Público consumidor el mismo concepto ideológico que contienen las marcas inscritas, que es el termino “magia” en español por lo que puede confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes entre las marcas impide el registro de la marca solicitada, por cuanto corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “MAGIC” y “MAGICO” por cuanto están en la misma clase 3 internacional, e igualmente la marca “MAGICO” protege los mismos productos que pretende proteger la marca solicitada “MAGIK” existiendo similitud entre ellas, lo que podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se comprueba el riego de confusión en el consumidor. Al coexistir estas marcas en el mercado, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y minando los esfuerzos de los empresarios por distinguir sus productos, lo cual va en contra del artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este tribunal coincide con lo resuelto por él a quo, al establecer que existe riesgo de confusión en el consumidor ya que como bien señala el artículo 24 citado “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”.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En base a lo expuesto, este



Tribunal concluye que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**MAGIK**” se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, máxime que los productos de la pedida y una de las inscritas están relacionados, no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión. Es por eso, que lo pertinente es rechazar la inscripción de la marca, por resultar improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **HENKEL ROMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del cinco de agosto del dos mil nueve , la cual en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **HENKEL ROMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del cinco de agosto del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33