



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0450-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENSTILAR”

LEO PHARMA A/S, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-465)

Marcas y otros Signos Distintivos.

### *VOTO N° 075-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres- setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Dinamarca, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con seis minutos y once segundos del veintiocho de mayo de dos mil trece.

### RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de Enero del 2013, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “ENSTILAR” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“preparaciones no medicadas para la piel y el cabello; preparaciones cosméticas, incluyendo preparaciones para el reacondicionamiento del cabello y de la piel después de tratamientos medicinales; jabones*



*medicados y uñas artificiales”.*

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las a las doce horas con seis minutos y once segundos del veintiocho de mayo de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Junio de 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho con cincuenta y tres minutos y veinte segundos del doce de junio de dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**IV.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

***Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;***

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de **PHARMAKOS SOCIEDAD ANONIMA**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ESTILAK**” bajo el registro número **156516**, desde el 6 de Febrero de 2006, vigente hasta el 6 de Febrero de 2016, la cual protege y distingue en clase 3 de la Clasificación Internacional “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.*” (Ver folios 29 y 30).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**ENSTILAR**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**ESTILAK**”, ya que ambas protegen productos iguales en la misma clase 3, y del estudio integral del distintivo, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la sociedad apelante manifiesta que a nivel fonético vemos que se cuenta con una pronunciación distinta que hace que los signos tengan un muy bajo grado de similitud a la hora que el consumidor los compara y en el cotejo gráfico si bien es cierto hay similitud entre los signos, también es cierto que en los demás aspectos del cotejo que se debe llevar a cabo sí hay suficiente diferencia como para que la solicitud de su representada cuente con el beneplácito de este Tribunal. Por último menciona que a nivel ideológico estos signos llevan al consumidor a una palabra específica, de tal forma que solicita se declare con lugar el recurso de apelación y consecuentemente se continúe con el trámite de inscripción de la marca ENSTILAR a favor de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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, riesgo que surge en el tanto los signos sean similares y los productos o servicios que



uno y otro distingán sean también relacionados; similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto el signo que se pretende inscribir y el inscrito, ambos son de tipo denominativo. La denominación del signo solicitado “ENSTILAR” está conformado por ocho letras, el signo inscrito “ESTILAK” está formado por un vocablo de siete letras, donde a nivel *gráfico o visual* puede observarse, que la marca pretendida tiene semejanza con el signo inscrito. Ambas no tienen un significado en el idioma Español, pero por su composición pueden ser directamente asociadas con la palabra “Estila”. La marca inscrita simplemente agrega la letra K al final de su denominación. Por otro lado el signo solicitado solo presenta una “n” entre la “e” y la “s”, la cual si se suprime genera la palabra “estilar”. De esta forma, el consumidor captará en su mente al escuchar ambos términos el significado estila y estilar, los cuales se asocian al término estilo que significa entre otras acepciones “modo, manera, forma de comportamiento” (Diccionario de la Real Academia Española Vigésimo Segundo Edición 2001). Ese significado lleva a una identidad ideológica entre ambos signos, que hace que las diferencias no sean suficientes para dar una distinción, ya que el consumidor retendrá al escuchar y leer el término “enstilar” la palabra estilar, e igualmente al escuchar y leer la palabra “estilak” retendrá el elemento estila, lo que lleva a que se genere una similitud entre ambos signos al compartir la letra inicial “e” y el elemento intermedio “stila”.

Aunado a lo anterior, ambas marcas protegen productos en la clase 3, las que están relacionadas con preparaciones para limpiar la piel y el cabello y lo cosmético, dándose una asociación también alrededor de productos de limpieza. Al respecto la marca que se intenta inscribir busca proteger y distinguir “*preparaciones no medicadas para la piel y el cabello; preparaciones cosméticas, incluyendo preparaciones para el reacondicionamiento del cabello y de la piel después de tratamientos medicinales; jabones medicados y uñas artificiales*”, ( el subrayado no



es del original) en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al distintivo inscrito, que protege y distingue en esa misma clase entre otros productos jabones y cosméticos. Obsérvese que los productos señalados por la marca solicitada están incluidos en la marca inscrita. Esta doble situación de similitud entre signos y similitud entre productos, podría conllevar al consumidor a un riesgo de confusión y eventualmente se podría inducir a pensar que los productos provienen de un mismo origen empresarial, lo que violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de rito.

De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

Visto lo anterior, este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento de la Ley citada.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada **“ENSTILAR”** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se



confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta.

**QUINTO. 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 N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado por **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con seis minutos y once segundos del veintiocho de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ENSTILAR**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**