
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0422-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO “BELLAFEMY”

RICHTER GEDEON NYRT., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2017-6234)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0780-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y un minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa Pallares Alier, cédula de residencia 172400024706, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **RICHTER GEDEON NYRT.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Hungría, con domicilio en Budapest, Gyömrői út 19-21, H-1103, Hungría, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:13:17 horas del 25 de junio de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de junio de 2017, la señora Pallares Alier, en su condición indicada, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo

BELLAFEMY

en clase 5 para distinguir preparaciones farmaceuticas.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo solicitado por derechos de tercero, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:

El signo propuesto en su conjunto, BELLAFEMY, cuenta con suficientes elementos objetivos para considerarlo distintivo, y que proceda su inscripción.

En su conjunto los signos gráficamente son distintivos y diferentes, la palabra de fantasía BELLAFEMY se presenta como una única palabra, y la marca registrada se compone de dos palabras separadas BELLA FEMME.

Fonéticamente también se escuchan diferentes, al pronunciar el denominativo inscrito se debe hacer pausa por estar compuesta por dos palabras, a diferencia de la propuesta que se compone de una sola. Además, el signo inscrito se encuentra en idioma francés, lo que hace que la pronunciación sea diferente con respecto al denominativo propuesto.

Dentro del contexto ideológico, el distintivo también es diferente, siendo que la marca inscrita se traduce al español como MUJER BONITA, y el denominativo propuesto es una palabra de fantasía, sin significado concreto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial



se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio ,
vigente hasta el 11 de enero de 2028, registro 268030, a nombre de HEALTHY
PEOPLE LABS S.R.L DE CV., en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos y
veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos
para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas (folios 10 a 12 expediente
principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza para el
dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se denota que en
su POR TANTO se indica que el rechazo es para la clase 12, lo cual es incorrecto,
ya que el caso se refiere a la clase 5; sin embargo, el análisis en el cuerpo de la
resolución está correctamente referenciado a la clase 5, por lo que se entiende que
es un error material que no afecta la validez de lo resuelto. Aparte de lo señalado,
no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez
o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y su
Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado
como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar
confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y

esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: 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 (inciso a). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b).

Para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros previamente registrados, que es cuando se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética

similar, sea esa pronunciación correcta o no. 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 puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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. 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.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que la marca inscrita



Belle Femme

y el signo propuesto **BELLAFEMY** existe similitud gráfica y fonética, por cuanto la parte denominativa de ambos signos son altamente similares al compartir 7 letras en idéntica posición, y las diferencias contenidas entre ellas no poseen la carga distintiva necesaria, ya que el signo no solo se percibe

similar, sino que además, a la hora de ejercer su pronunciación, para el consumidor costarricense, que usa normalmente el idioma español, estos se pronuncian de manera muy similar, ya que la “ll” en ambos casos será pronunciada como se hace en español.

Dentro del contexto ideológico, encontramos de igual manera la particularidad de que ambas traen a la mente del consumidor las ideas de belleza y femineidad, lo cual evidentemente puede inducir al consumidor a considerar que pertenecen al mismo origen empresarial.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta con que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, ya que entonces los productos y / o servicios deben ser totalmente diferentes, y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.



Belle Femme

En el caso bajo examen, obsérvese que la marca inscrita distingue, entre otros, productos farmacéuticos, y el signo propuesto **BELLAFEMY** pretende distinguir preparaciones farmacéuticas. En este sentido, queda claro que los productos son idénticos, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos con una u otra empresa. Situación que evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión sería inevitable.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren únicamente a señalar que las diferencias entre los signos son claras,

se debe indicar que no lleva razón, ya que, como fue analizado en el cotejo realizado supra, es clara la alta similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ainhoa Pallares Alier representando a RICHTER GEDEON NYRT, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:13:17 horas del 25 de junio de 2020, la que se confirma. 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, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33