

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0314-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



JBO KOREA CO., LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9499

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0785-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta y tres minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de Santa Ana, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, cédula de identidad 110550703, en su condición de apoderada especial de la empresa **JBP KOREA CO., LTD**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Korea, con domicilio en Gaepo-dong. Seoul Gangnam Postal Blog. 6th Floor, Gaepo-ro- 619, Gangnam-gu, Seoul, República de Korea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:26:35 horas del 21 de abril de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, en fecha 16 de octubre de 2019, la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **JBP KOREA CO., LTD**, presentó solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio “”, en clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: aparatos e instrumentos médicos, inyectores para uso médico, aguja de inyección para uso médico, hilo para uso médico, hilo de elevación para uso médico, biomateriales para dermatología, implantes para la regeneración de la piel, rellenos médicos.

En resolución dictada a las 17:26:35 horas del 21 de abril de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del signo marcario solicitado, porque transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos


Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **JBP KOREA CO., LTD**, apeló la resolución relacionada mediante escrito presentado el día 7 de mayo de 2020, y manifestó como agravios lo siguiente:

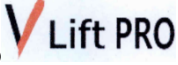
- 1.- Que la resolución recurrida deja de lado muchas resoluciones de este Tribunal en las que ha indicado que la parte fonética es la más importante de un signo, dado que es la forma en la que los consumidores usualmente se refieren a una marca, por lo que una diferencia fonética tiene más poder de diferenciar a dos signos que cualquier similitud gráfica.
- 2.- Que el Registro debe analizar entre las marcas si existe o no un riesgo de confusión y no únicamente una eventual similitud entre los signos.

- 3.- Que los signos se deben analizar en su conjunto sin separar sus partes.
- 4.- Que la marca de su representada se pronuncia como “JOTA BE PE VI LAIN”, por su parte las marcas inscritas se pronuncian “UVE LIFT PRO” y “HILOS UVE LIFT”, es imposible que exista confusión. Esto se ratifica con el criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el caso COCA ZERO y ZUKO CERO.
- 5.- Que desde el plano gráfico son más las diferencias que las similitudes, en extensión, letras que la componen y diseño. No hay ninguna posibilidad que el consumidor asocie o confunda los signos. Y desde el plano ideológico no tienen similitud.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

- 1.- Que en este Registro se encuentran inscritas a favor de la empresa **V LIFT PRO-INTERNATIONAL, S.L.**, los siguientes signos distintivos:

Marca de fábrica y comercio  , registro 278695, fecha de solicitud 20 de julio de 2018, inscrita el 24 de abril de 2019, vigente hasta el 24 de abril de 2029, protege en clases **5** y **10** de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **Clase 5:** productos farmacéuticos y de uso médico sean hilos con fines de belleza y suplementos dietéticos con efecto cosmético. **Clase 10:** hilo quirúrgico, hilos de polidoxanona, hilo de mono, o biológicos, hilos de guía para uso médico, hilos de guía hidrofílicos para rastrear catéteres. (folios 15 a 16 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio , registro 276704, solicitud de fecha 3 de agosto de 2018, inscrita el 18 de enero de 2019, vigente hasta el 18 de enero de 2029, protege en clases **3**, **5** y **10** de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **Clase 3:** cosméticos para cuidados corporales y estéticos, cosméticos y preparaciones cosméticas, jabones, jabones cosméticos, preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel, preparaciones para el cuidado y la belleza personal. **Clase 5:** productos farmacéuticos y de uso médico, con fines de belleza, suplementos dietéticos con efecto cosmético. **Clase 10:** dispositivos médicos, hilo quirúrgico, hilos de polidoxanona, hilo mono, o biológicos, hilos de guía para uso médico, hilos de guía hidrofílicos para rastrear catéteres, agujas para uso médico, agujas quirúrgicas, agujas de inyección para uso médico, cánulas, tubos para cánulas, sobres de aluminio esterilizados. (folios 13 y 14 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de los signos inscritos citadas en los hechos probados de esta resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978 (en adelante ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de

inscripción, y ésta 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 éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Asimismo, el artículo 24 de su Reglamento 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.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura 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, 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

Siguiendo los argumentos expuestos, se procede al cotejo para determinar su posible coexistencia:

SIGNO SOLICITADO



CLASE 10

Aparatos e instrumentos médicos, inyectores para uso médico, agujas de inyección para uso médico, hilo para uso médico, hilo de elevación para uso médico, biomateriales para dermatología, biomateriales para dermatología, implantes para la regeneración de la piel, rellenos médicos Implantes para la regeneración de la piel

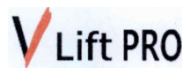
MARCAS INSCRITAS



Hilos
Lift

CLASE 5, y 10

Clase 5: productos farmacéuticos y de uso médico sean hilos con fines de belleza y suplementos dietéticos con efecto cosmético. **Clase 10:** hilo quirúrgico, hilos de polidioxanona, hilo de mono, o biológicos, hilos de guía para uso médico, hilos de guía hidrofílicos para rastrear catéteres. (folios 15 a 16 del expediente principal).





Lift PRO

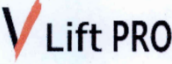
CLASES 3, 5 y 10


Clase 3: cosméticos para cuidados corporales y estéticos, cosméticos y preparaciones cosméticas, jabones, jabones cosméticos, preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel, preparaciones para el cuidado y la belleza personal. **Clase 5:** productos farmacéuticos y de uso médico, con fines de belleza, suplementos dietéticos con efecto cosmético. **Clase 10:** dispositivos médicos, hilo quirúrgico, hilos de polidioxanona, hilo mono, o biológicos, hilos de guía para uso médico, hilos de guía hidrofílicos para rastrear catéteres, agujas para uso médico, agujas quirúrgicas, agujas de inyección para uso médico, cánulas, tubos para cánulas, sobres de aluminio esterilizados. (folios 13 a 14 del expediente principal).

De la comparación de los signos, se observa que la marca solicitada y las marcas inscritas contienen una parte verbal completamente diferente, no obstante, comparten un elemento

figurativo que asemeja a la letra  esta tiene la línea inclinada de la derecha de color rojo y la línea de la izquierda de color negro, las demás letras que conforman los signos están escritas en negro, por lo que existe una considerable similitud visual, tanto en la disposición del componente figurativo, así como en el color negro de los elementos denominativos que le acompañan, lo que hace inevitable que los consumidores y/o competidores al ver las marcas puedan incurrir en riesgo de confusión así como de asociación empresarial

Partiendo de lo anterior, cuando tenemos algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico a aplicar el artículo 24 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en el sentido que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. En el presente caso, los productos que intenta amparar la marca solicitada en clase 10 de la nomenclatura internacional, y los que protegen las marcas  y


, en clase 10 de la nomenclatura internacional, son de la misma naturaleza, “**dispositivos médicos**”, y se relacionan con los productos que distingue la marca

 en clase 5 de la nomenclatura internacional, como “**productos de uso médico sean hilos con fines de belleza**”, los signos compartirían los mismos puntos de venta, canales de distribución y consumidor meta, por lo que éste podría incurrir en confusión y asociar el origen empresarial de los productos que comercializan cada uno de los signos en conflicto.


De los argumentos expuestos, tenemos que los signos son similares ya que el elemento distintivo **V** al tener colores iguales es muy fuerte a la vista del consumidor y ponderadas en su conjunto podrían traer riesgo de confusión, aunado a que los productos son de una misma naturaleza y relacionados. Por lo que estima este Tribunal de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos en disputa. Situación que evidencia que de coexistir los signos en cuestión el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable.

Debido a todo lo anterior, considera este Órgano de Alzada que existe similitud entre el signo propuesto y los signos inscritos, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada.





Respecto al agravio que plantea la apelante, sobre que la resolución recurrida deja de lado muchas resoluciones de este Tribunal en las que ha indicado que la parte fonética tiene más poder de diferenciar a dos signos que cualquier similitud gráfica. Sobre este agravio, no necesariamente lleva razón el recurrente, dado que este Tribunal ha dictado resoluciones donde el elemento gráfico o figurativo es el que el consumidor recordará al momento de consumo, en el presente caso, al conjugarse los elementos figurativos y denominativos de los

signos, el elemento , por su carácter peculiar y combinación de colores es captado y retenido por el público consumidor con mayor facilidad, por lo que se podría decir, que la parte denominativa cede en favor del elemento figurativo que asemeja a la letra V.


En cuanto a que el Registro debe analizar entre las marcas si existe o no un riesgo de confusión y no únicamente una eventual similitud entre los signos. Por lo indicado en el agravio señalado anteriormente, hay riesgo de confusión, precisamente porque al proceder al cotejo

de los signos, visualmente el elemento preponderante  en los conjuntos marcarios, al ser parecidos al grado de identidad lleva al consumidor medio a confusión.


Sobre el agravio que expone la apelante, en cuanto a que los signos se deben analizar en su conjunto sin separar sus partes. Es cierto, los distintivos marcarios se analizan en su globalidad, de la comparación de los signos se observa que en la marca solicitada

 predomina el componente , el cual está contenido en los signos inscritos  y , que es el que llama la atención, no solo por la forma en que está representado sino por los colores y el lugar que ocupa en el conjunto del signo, el cual actúa como un identificador de los productos, convirtiéndose en el elemento distintivo, lo cual provoca que los consumidores las confundan a golpe de vista.

Por otra parte, señala la recurrente, que desde el plano gráfico son más las diferencias que las similitudes, en extensión, letras que la componen y diseño. No hay ninguna posibilidad que el consumidor asocie o confunda los signos. Y desde el plano ideológico no tienen similitud. Al respecto, cabe indicar que, si se toma en cuenta la impresión global de los signos, estos son muy similares derivada del elemento predominante V, de la posición que tiene dentro de los conjuntos marcarios y el uso de los colores negro, rojo y negro en los términos denominativos, por lo que definitivamente existe contrario a lo que considera la recurrente, posibilidad de que el consumidor incurra en error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 10 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa **JBP KOREA CO., LTD**,

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, planteado por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **JBP KOREA CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:26:35 horas del 21 de abril de 2020, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 10 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33