

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0308-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca “*LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21*” y solicitud de la marca “*LOVE & BEAUTY*”.

FOREVER 21 INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Acumulados Nos. 2012-5032 y 2012-10441)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1039-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en representación de la empresa **FOREVER 21 INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2012, el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio** de calidades y en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21***”, cuya traducción es “AMOR & BELLEZA POR SIEMPRE 21” para distinguir y proteger “*Pinzas cosméticas, rizadores cosméticos para pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para trenzar el cabello, tijeras, planchas para pulir*

(herramientas para glasear)”, en Clase 08 de la Nomenclatura Internacional. Dicha solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2012-5032**.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2012-5032** fueron publicados los días 29, 30 y 31 de agosto de 2012, siendo que el día 23 de octubre de 2008, el señor **Erick Eduardo Cedeño Matarrita**, presentó oposición al registro indicado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de noviembre de 2012, el señor **Erick Eduardo Cedeño Matarrita**, mayor, soltero, empresario, con cédula 1-1031-373, en su condición personal, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“LOVE & BEAUTY”**, en Clase 08 Internacional, para distinguir y proteger *“Pinzas cosméticas para pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para trenzar el cabello, tijeras, planchas para pulir (herramientas para glasear)”*. Dicha solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2012-10441**.

CUARTO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2012-10441** fueron publicados los días 7, 8 y 11 de febrero de 2013.

QUINTO. Que las solicitudes tramitadas con los Expedientes No. **2012-5032** y No. **2012-10441** fueron acumuladas mediante resolución de las 09:29:28 horas del 25 de febrero de 2013 y resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las diez horas, treinta y seis minutos, dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, de la siguiente manera: “...**I.-** Se declara con lugar la oposición interpuesta por **ERICK EDUARDO CEDEÑO MATARRITA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21”**; presentada por **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, en carácter de apoderado especial de **FOREVER 21 INCL.**, la cual se

*rechaza. II.- Se acoge la solicitud de inscripción interpuesta por el señor **ERICK EDUARDO** (sic) **CEDENO MATARRITA**, en su condición personal, bajo el expediente **2012-10441...**”*

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto el **Licenciado Manuel Peralta Volio** presentó recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal en Alzada.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 29 de setiembre de 2011 y vigente hasta el 29 de setiembre de 2021, la marca *“love & beauty”* en el Registro No. **212774**, cuyo titular es **ERICK EDUARDO CEDENO MATARRITA**, para proteger y distinguir *“Productos de cuidado personal, como perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.”* en **Clase 03** de la nomenclatura internacional, (ver folio 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una



vez realizado el cotejo de la marca propuesta por la empresa solicitante “LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21”, con las marcas inscrita y solicitada por el opositor “LOVE & BEAUTY”, encuentra gran similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, dado que las diferencias son mínimas y aunado a que los productos referidos por cada una de ellas guardan una relación tal que puede confundir al consumidor sobre el origen empresarial de los mismos y por ello rechaza la inscripción solicitada por Forever 21 Inc, al considerar que al opositor Erick Cedeño Matarrita le asiste el derecho de prelación por contar con un signo marcario inscrito con anterioridad y que, si bien es cierto se ubica en otra Clase (03), ésta se relaciona estrechamente con la clase 08, para la que fue solicitado y por ello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso h) del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al invocar el oponente su derecho de prelación, declara con lugar su oposición, le concede el registro del signo “LOVE & BEAUTY” y en consecuencia deniega el registro de “LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21”, propuesto por la empresa Forever 21 Inc.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que el criterio expuesto por el Registro para rechazar su solicitud es incorrecto, por cuanto entre ambas marcas existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su pacífica coexistencia registral. Agrega la apelante que además existen diferencias entre los productos y segmentos de mercado, en razón de lo cual solicita al Registro a quo reconsiderar su criterio y continuar con el trámite de su solicitud.

Posteriormente, en escrito presentado ante este Tribunal el 16 de julio de 2013, manifiesta que el opositor no demostró el uso anterior del signo tramitado dentro del expediente No. 2012-10441, sea “LOVE & BEAUTY”, solicitado con fecha posterior a la presentación de su solicitud de registro “LOVE Y BEAUTY BY FOREVER 21” con el expediente No 2012-5032, alegando tener un mejor derecho por contar con un registro marcario similar pero en Clase 03. Sin embargo, entre el signo registrado en clase 3 y el solicitado por su representada en clase 8, existen diferencias fundamentales que no dejan duda alguna del origen empresarial de los productos amparados por cada uno de ellos. En razón de lo anterior, solicita revocar la resolución apelada, se declare sin lugar la oposición y se deniegue la marca solicitada por el

opositor, ordenando se continúe con el trámite de inscripción del distintivo propuesto por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que un signo sea registrado como marca debe tener la **aptitud necesaria** para no provocar un **conflicto**. Ese conflicto se produce cuando se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir “**LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21**” con la inscrita “**LOVE & BEAUTY**”, se advierte que hay identidad entre ellas, reforzándose la posibilidad de confusión por el hecho que los productos objeto de protección de cada una son de similar naturaleza, ya que en ambos casos se trata de *productos utilizados para el cuidado personal*, que en el caso del solicitado son *instrumentos* para el cabello, pestañas, uñas, tales como pinzas, tenazas, rizadoros, cortadores, tijeras, etc. y el inscrito lo es para perfumería, cosméticos, aceites esenciales y lociones para el cabello, por lo cual serán comercializados mediante los mismos canales de distribución y se dirigen al mismo público, en razón de lo cual, evidentemente, son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio.



Debe advertir el recurrente que en aplicación del principio de especialidad que rige la materia marcaria, la coexistencia de los signos confrontados puede crear confusión, independientemente del hecho que se encuentren en diferentes clases de la nomenclatura internacional, porque los productos de una y otra son de similar naturaleza y por ello, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve al error de considerarlos provenientes del mismo comercializador, y eso es precisamente lo que debe evitarse.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que las marcas propuesta e inscrita, son muy similares y protegen productos estrechamente relacionados y por ello sí hay peligro de confusión al consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En este mismo orden de ideas, observa este Órgano de Alzada que la oposición del señor Cedeño Matarrita se fundamenta precisamente en su signo inscrito en Clase 03 con Registro No. 212774 y no en el uso anterior del mismo en Clase 08, siendo dicho registro el impedimento para que la Autoridad Registral concediera el signo solicitado por Forever 21 Inc. Es por lo anterior que resulta innecesaria la demostración; por parte del opositor, el uso anterior de la marca “LOVE & BEAUTY” en Clase 08 y al ser denegada la solicitud de la empresa recurrente no existe motivo que impida autorizar la inscripción de esta última.

Por todas las anteriores consideraciones no resultan de recibo los agravios de la apelante, dado lo cual, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **FOREVER 21, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la cual se confirma.

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 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 presentado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **FOREVER 21, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo **“LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21”**, solicitado por la apelante y tramitado dentro del expediente **No 2012-5032**. En consecuencia, se admite el registro de la marca **“LOVE & BEAUTY”**, propuesta por el opositor, señor **ERICK EDUARDO CEDEÑO MATARRITA** y que fuera tramitada en el expediente **No 2012-10441**. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33