



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0489-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ÉTERNELLE PHARMA (DISEÑO)”

WIN DIRECT S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10773-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

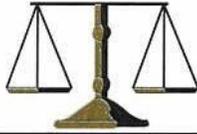
VOTO No. 1369-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WIN DIRECT S.L.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en Rambla Catalunya 124, Ático, Barcelona 08008, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **WIN DIRECT S.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ÉTERNELLE PHARMA (DISEÑO)”**, en **Clases 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones*



para el cabello.”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:30:30 horas del 19 de enero de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**Éternel (DISEÑO)**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **174918**, propiedad del señor **GUIDO CUBERO ARROYO**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **WIN DIRECT S.L.**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;



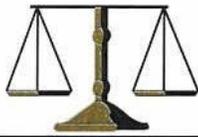
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Éternel (DISEÑO)**”, bajo el registro número **174918**, vigente desde el 21 de mayo de 2008 hasta el 21 de mayo de 2018, para proteger y distinguir: *“cremas cosméticas para hombre y mujer: contorno de ojos, cara y cuello, manos y cuerpo, antiarrugas, regenerativas, antiestrías, antocelulíticas, hidratantes; desodorantes de uso corporal, shampoo para cabello, jabones de tocador, jabones para manos, talcos, jabón en gel para baño corporal, lápiz labial, sombras para ojos (ningún producto es medicado)”*, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente al señor **GUIDO CUBERO ARROYO**. (Ver folio 33).

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 APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ÉTERNELLE PHARMA (DISEÑO)**” para la clase 03 internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**Éternel (DISEÑO)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que los elementos distintivos de



ambos signos marcarios son totalmente diferentes, lo cual justifica la coexistencia de los mismos, por lo que considerar el signo solicitado similar al inscrito partiendo de un análisis que individualiza cada componente del mismo, evidencia el análisis equívoco del Registro, por cuanto la marca debe analizarse como un todo, no se pueden separar los términos y analizarlos individualmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde destacar que las marcas enfrentadas son mixtas, es decir, están formadas por una parte denominativa y una parte figurativa, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “Éternel (DISEÑO)”, y la solicitada, “ÉTERNELLE PHARMA (DISEÑO)”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, muy similares, sólo se distinguen por la consonante y vocal finales “L” y “E”, siendo idénticas en todo lo demás, debiendo tomarse en cuenta en el presente caso, que el factor predominante de las marcas enfrentadas es la parte denominativa de éstas, sean respectivamente las palabras “Éternel” y “ÉTERNELLE”, sacando además del cotejo entre ambas el término “PHARMA” en la solicitada, ya que aparece en un segundo plano del signo y en una tipología de letra más pequeña, por lo que la mente del consumidor apreciará en una primera impresión la palabra “ÉTERNELLE” en los productos marcados, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, casi idéntica, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “(...) la pronunciación de los signos en conflicto es muy similar, siendo que le signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. (...)”



Así las cosas, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**ÉTERNELLE PHARMA (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en clase 03, con la marca inscrita “**Éternel (DISEÑO)**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran identidades y similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son “*cremas cosméticas para hombre y mujer: contorno de ojos, cara y cuello, manos y cuerpo, antiarrugas, regenerativas, antiestrías, antocelulíticas, hidratantes; desodorantes de uso corporal, shampoo para cabello, jabones de tocador, jabones para manos, talcos, jabón en gel para baño corporal, lápiz labial, sombras para ojos (ningún producto es medicado)*”, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, sean “*perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello*”, resultan muy similares y se encuentran directamente relacionados, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo del cuidado personal y de belleza, son comercializables a través de canales de venta comunes. No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante ya que como se dijo guardan similitud gráfica y fonética en grado de confusión para el consumidor, y asimismo, los productos se encuentran directamente relacionados.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo

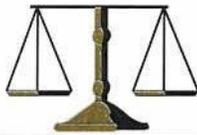


objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración 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 o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

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 al igual que el Órgano a quo arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**Éternel (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ETERNELLE PHARMA (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WIN DIRECT S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la cual, en lo apelado, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WIN DIRECT S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, 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 expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33