



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0379-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo IMEDEEN (diseño)

Marcas y otros signos

Hälsoprodukter Foresum AB, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7512-04)

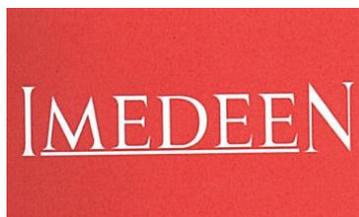
VOTO N° 1381-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Hälsoprodukter Foresum AB, organizada y existente según las leyes del Reino de Suecia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:12 horas del 5 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de octubre de 2004, el señor Huabing Huang, titular de la cédula de residencia número 626-0209424-0006581, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio





en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir ropa de mujer, o sea: pantalones, pantalones de mezclilla, ropa interior, faldas, blusas, camisetas, chaquetas, sweaters y minifaldas.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Marianella Arias Chacón representando a la empresa Hälsoprodukter Foresum AB, en fecha 26 de julio de 2005.

TERCERO. Que a las 11:16:12 horas del 5 de noviembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 25 de noviembre de 2008, la representación de la empresa Hälsoprodukter Foresum AB planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas a nombre de Hälsoprodukter Foresum AB:



- 1- **IMEDEEN**, registro N° 89263, vigente hasta el 18 de noviembre de 2014, en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas y naturopáticas, a saber, y contraatacar la sequedad y la formación de arrugas, todo para uso interno (folios 131 y 132).

- 2- **IMEDEEN**, registro N° 89261, vigente hasta el 18 de noviembre de 2014, en clase 3 para distinguir preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y la limpieza de la piel (folios 133 y 134).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho no probado de importancia para la presente resolución la notoriedad del signo **IMEDEEN**.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando la diferencia entre los productos que distinguen las marcas inscritas versus los que pretende distinguir el signo solicitado, autorizó la inscripción de la marca solicitada.

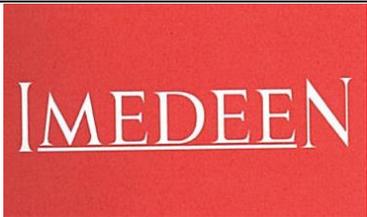
Por su parte, el recurrente argumenta que las marcas son idénticas, que su marca es ampliamente conocida desde los años ochenta, que la marca es notoria y por ello rompe el principio de especialidad, y que al copiar la marca en su totalidad quiere aprovecharse de la fama de la que goza.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008. En el presente asunto, revisada por este Tribunal la documentación aportada ante el **a quo** para demostrar tal alegato, tenemos que de folios 153 a 192 se encuentra un listado que indica una serie países en donde se encuentra inscrita la marca IMEDEEN, siendo que el resto del material aportado, sea anuncios publicados en revistas, no da mayor indicación acerca de fechas de publicación y zonas de circulación, amén de no haber sido correctamente certificada, por lo que de dicha prueba no se puede extraer la extensión del conocimiento que de la marca pueda tener el público consumidor o el circuito comercial en general de este tipo de productos, por lo tanto, el presente asunto se circunscribirá al cotejo entre las marcas inscritas y el signo que se solicita.

Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
IMEDEEN	IMEDEEN	
Productos	Productos	Productos
Clase 5: preparaciones	Clase 3: preparaciones	Clase 25: ropa de mujer, o sea:



farmacéuticas y naturopáticas, a saber, y contraatacar la sequedad y la formación de arrugas, todo para uso interno	cosméticas para el cuidado de la piel y la limpieza de la piel	pantalones, pantalones de mezclilla, ropa interior, faldas, blusas, camisetas, chaquetas, sweaters y minifaldas
---	---	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, si bien el signo solicitado contiene un diseño, éste es muy sencillo, limitándose a encerrar a la palabra IMEDEEN en un cuadro rojo y subrayando una parte de ésta, pero está claro que la aptitud distintiva recae en la propia palabra, IMEDEEN, la cual es idéntica a las marcas inscritas. Dicha identidad repite en lo fonético, al sonar igual las palabras. Lo ideológico queda de lado al no tener las palabras cotejadas un significado concreto.

Sin embargo, y de acuerdo al principio de especialidad que rige a los registros marcarios, consagrado en el inciso e) del artículo 24 antes transcrito, no basta con que los signos sean idénticos, sino que debe de haber relación entre ellos. Si bien el Registro consideró que había suficiente diferencia entre ellos como para permitir la coexistencia, este Tribunal encuentra que más bien dichos productos si se encuentran relacionados. Las marcas inscritas protegen productos que, en definitiva, están dirigidos y son mayoritariamente consumidos por mujeres, ya que buscan potenciar los cánones de belleza femenina. En este sentido, vemos como el signo solicitado como marca pretende distinguir vestimenta dirigida específicamente a las mujeres, por lo que tenemos que el público meta es igual, como igual es la finalidad de lograr un favorecimiento en la imagen, ya sea a través de la vestimenta o de la utilización de preparados cosméticos sean éstos de índole farmacéutica o no. Es por esto que el público consumidor, compuesto mayoritariamente por mujeres, puede verse, ya sea confundido acerca del origen empresarial del producto a consumir, o al menos asociará de forma indebida ambos orígenes empresariales entendiendo que entre ellos hay algún tipo de relación, sea comercial o jurídica. Esta situación hace imperativa la aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que rezan:



“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del 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.”

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que

antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas IMEDEEN. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Hälsoprodukter Foresum AB en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:16:12 horas del 5 de noviembre de 2008, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro a la marca solicitada.



SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Hälsoprodukter Foresum AB en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas, dieciséis minutos, doce segundos del cinco de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro

solicitado de la marca . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33