



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2005-0222-TRA-PI-16-08

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FESTIVAL”

Inindustrias Alen S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 6570-04)

Marcas y otros signos

VOTO No 183-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas del veintiuno de abril del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Barrio Montelimar, Guadalupe, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALEN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada conforme las leyes de México, con domicilio en Boulevard Díaz Ordaz número 1000, Colonia Los Treviño 66350, Santa Catalina Nuevo León, México, México, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del quince de junio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de setiembre del dos mil cuatro, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FESTIVAL**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para



uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del quince de junio del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca referida anteriormente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diez de julio del dos mil siete, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro a quo, mediante resolución de las catorce horas, treinta minutos, del once de diciembre del dos mil siete, declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación ante el Tribunal Registral Administrativo; presentando ante esta Instancia, mediante escrito de fecha cinco de marzo del dos mil ocho, los agravios de su representada.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, es apoderada especial de la empresa Industrias Alen Sociedad Anónima de Capital Variable. (Ver folios 40 al 43).



2- Que bajo el Acta N° 21227 de 7 de abril de 1959 y vigente hasta el 7 de abril del 2009, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica “**FESTIVAL**”, propiedad de Helene Curtis Inc., en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger, cosméticos y artículos de tocador, incluyendo lociones para la ondulación del cabello, champús y preparaciones para el aseo y cuidado del cabello y tinturas para el cabello.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con tal carácter con influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FESTIVAL**” en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear, y otras sustancias para uso de lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca solicitada es susceptible de inscripción, siendo que no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Alega además, que las marcas a pesar de compartir la misma clase promocionan productos diferentes, uno se dirige principalmente al mercado de los productos de limpieza de superficies muy distintos a los productos de aseo personal, de esa manera, no cabe la posibilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de disfrutarlos. El término “jabones” se refiere expresamente a “detergentes”, es decir, los jabones no son de uso cosmético, por lo que resulta factible la coexistencia registral de los signos.

CUARTO. SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES. Con relación a lo anterior, merece precisar que de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en



relación con el 24° inciso f) de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o anteriormente registrada, y por el otro proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares o idénticos; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca idéntica o similar, susceptible de crear confusión entre los productos. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un producto, mayor será la posibilidad de confusión, toda vez que la semejanza o identidad entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia u origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeña su papel diferenciador y, por ende no sería posible dar protección al signo solicitado.

Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado



“ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión.

De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8°, señala que:

“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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”

Coligiéndose así, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista



identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. Visto lo anterior, tenemos, que gráfica y fonéticamente la denominación de la marca solicitada “**FESTIVAL**” y la del signo inscrito “**FESTIVAL**”, presentan una identidad tajante, es decir, la expresión de los términos mencionados es igual. Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “**FESTIVAL**” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, impidiéndole a los consumidores diferenciar una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora o bien, un mismo sonido, pues, éste y el inscrito tienen la misma entonación, terminación y sonidos, y en razón de ello, se puede deducir su identidad ideológica, pues la idea que generan en la mente del público consumidor, es exactamente la misma, de ahí, que este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, específicamente cuando indica: “ (...) se determina que Festival como signo propuesto y Festival como marca inscrita, coinciden absolutamente en cuanto al elemento denominativo, significando con ello, que la marca registrada es idéntica a la marca solicitada; denotando la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad (...)”.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p. 1050, la palabra “**FESTIVAL**” significa: “*festival. (Del ingl. Festival) adj. And. Festivo. //2. m. Fiesta, especialmente musical.//3. Conjunto de representaciones dedicada a un artista o a un arte*”, no pudiendo el consumidor distinguir entre los productos de la marca solicitada con respecto a los del signo inscrito, ya que como lo señala acertadamente el Registro a quo, ambas marcas, la inscrita y la solicitada “(...) remiten a un mismo vocablo, sea “**FESTIVAL**”. En ese sentido, la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita (...)”.



Si se contrasta lo anterior, en el sentido de que la marca solicitada “FESTIVAL”, está destinada a distinguir y proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, así como jabones; por su parte, la marca inscrita protege cosméticos y artículos de tocador, incluyendo lociones para la ondulación del cabello, champús y preparaciones para el aseo y cuidado del cabello y tinturas para el cabello, ocurriendo así una relación entre productos propuestos por la marca solicitada con los productos amparados por la marca inscrita, sobre todo en lo concerniente a “jabones”, contenidos en los “artículos de tocador” siendo que es factible que el consumidor se encuentre en el mercado con “jabones para tocador” de la marca inscrita con los “jabones” de la solicitada, amparados ambos a idéntico signo, pudiendo producirse por consiguiente, la posibilidad de confusión, respecto al origen empresarial. Todo lo cual hace que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, ello, de conformidad con el numeral 1°, 8° inciso a), 25° inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24° inciso f) de su Reglamento.

SEXTO. Alega la representante de la apelante, que la marca “FESTIVAL” en los Estados Unidos se encuentra caduca, mientras que la marca de su representada está debidamente inscrita y vigente. Sobre este aspecto, cabe destacar, que la marca de fábrica inscrita “FESTIVAL” propiedad de la empresa **Helene Curtis Inc**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 7 de abril de 1959, vigente hasta el 7 de abril del 2009, lo que significa, que quien tiene el derecho exclusivo de esa marca de conformidad con el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintos, es la empresa citada, por consiguiente, al encontrarse dicho signo registrado en Costa Rica, el mismo debe circunscribirse al ámbito territorial donde el signo fue registrado y por ende, a la Ley de Marcas de Costa Rica.

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que el argumento de la representante de la empresa apelante no es de recibo, ya que dicha caducidad, a la que hace referencia no tiene repercusión en Costa Rica, en virtud del principio de territorialidad consagrado en el numeral 25° citado, pues, el hecho de que esté caduca en el extranjero, no compromete al Registro ni a



este Tribunal a reconocer tal caducidad, de ahí, que la apelante debe tener claro, que de acuerdo al principio de territorialidad “(...) *los efectos del registro de una marca se circunscriben al territorio del país en el que fue concebido*”. (**METKE MÉNDEZ, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Primera Edición, Editorial Diké, Medellín, 2001, p. 132.**)

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**FESTIVAL**” para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, en clase 3 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, por lo que esta Instancia declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del quince de junio del dos mil siete, la que en esta acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, de doctrina y jurisprudencia invocadas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa Industrias ALEN S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del quince de junio del dos mil siete, la que en este acto 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25

Marca Inadmisibles por Derecho de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33