

**Expediente N°: 2005-0228-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la Marca: “FDS”**

**Alberto-Culver Company, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4818-04)**

## **VOTO N° 200-2006**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del doce de julio de dos mil seis.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, mayor de edad, casada, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su calidad de Apoderada Especial de la compañía **Alberto-Culver Company**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco.

### **RESULTANDO:**

- I.- Que mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la sociedad **Alberto-Culver Company**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FDS**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Un desodorante aromatizante, para el uso de área vaginal femenina, productos para el baño, como aceite y burbujas espumantes*”.
  
- II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **148305**, la marca “**FDC**”, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 03** del nomenclátor a la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de mayo de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la sociedad **Alberto-Culver Company**, apeló la resolución referida, no habiendo sustanciado los motivos de su inconformidad.

IV. 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 el Juez Abarca Durán; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** En cuanto a los hechos probados y no probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**FDC**”, bajo el registro número **148305**, perteneciente a la sociedad **FDC Vitamins, Inc.**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional (ver folios 32 y 33). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**SEGUNDO.** En cuanto al análisis del signo solicitado y el rechazo por parte del **Registro**. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**FDS**”, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice:

*“ **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 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.”*

Para arribar a esa decisión, el citado Registro tomó en consideración que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **148305**, la marca “**FDC**”, distinguiendo y protegiendo productos de esa misma **Clase 03** del nomenclátor, por lo que la inscripción de la solicitada podría conculcar los derechos de la empresa titular de la inscrita. Aunque los representantes de la empresa solicitante no se apersonaron en esta instancia razonando sus agravios, este Tribunal, como contralor de la legalidad de las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial, se halla compelido a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas, o si por el contrario, es posible su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas, debiéndose señalar preliminarmente, que las dos marcas, la inscrita “**FDC**”, y la solicitada “**FDS**”, se tratan de **marcas denominativas**, en el tanto que sólo están compuesta por un grupo de letras que forman una palabra a modo de sigla, lo que facilita en mucho su comparación.

En efecto, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues mientras están compuestas por tres consonantes, sólo se diferencian por la última letra, que es “C” en la inscrita, y “S” en la solicitada, por lo que su semejanza resulta inevitable. Desde un punto de vista **fonético**, por la ausencia de vocales, en el plano fonético sólo pueden pronunciarse deletreándolas, oyéndose ambas “efe-de\_” al principio, es decir, de manera idéntica, y sólo diferenciándose por su terminación, “ce” en la inscrita, y “ese” en la solicitada. Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambas marcas no tienen un significado conceptual, es decir, son de fantasía, es irrelevante este elemento, porque igual daría, en la mente del consumidor, mencionar una y otra. Sin embargo, por cuanto ambas estarían relacionadas con productos de la **Clase 03** del nomenclátor, y ambas asociadas a productos para el aseo personal, no hay duda alguna de que su carencia de contenido conceptual, las asemeja en ese punto.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”**, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Y tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que el público consumidor debe realizar su elección o escogencia.

En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas se establece que un signo no puede ser objeto de registro, cuando se afecte algún derecho de terceros: *“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” (el subrayado no es del original).

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, y basta que los signos sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, apuntó lo siguiente:

*“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

*“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ”* (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

No obstante lo anterior, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

**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.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, por la aplicación del inciso e) que antecede, no tiene asidero la apelación de marras, no sólo por la carencia de agravios, sino además porque una vez realizado el cotejo entre la marca inscrita, “FDC”, y la solicitada, “FDS”, se tiene como resultado que serían marcas similares, **por lo que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, habida cuenta de que consta en autos que sendas marcas protegerían bienes pertenecientes a la misma **Clase 03** del nomenclátor.

En ese sentido, la desigualdad en una consonante, de tres, que conforman los signos contrapuestos, no es un suficiente elemento diferenciador entre una y otra

marca, por cuanto en definitiva, por ser ambas marcas similares, podría darse una evidente conexión competitiva entre ellas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **FDC Vitamins, Inc.**, derivados de la inscripción de su marca "**FDC**", y pudiéndose enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, no sólo porque pertenecen a un mismo ámbito (el aseo personal), sino porque circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar. En igual sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2001, dictada por el 20 de marzo de 2001 señaló:

"Existirá conexión competitiva cuando el consumidor en un mismo negocio se le dificulta diferenciar marcas similares, puesto que asociará que tienen el mismo origen. Así se produce la confusión, ya que las marcas similares que amparan productos que están estrechamente relacionados entre sí se comercializan en los mismos lugares, induciendo a error al consumidor.

Manifiesta Carlos Fernández-Novoa, en referencia a una jurisprudencia española, que "...comercializables a través de idénticos canales de distribución y venta al público, por lo que su concurrencia en un ámbito común haría muy probable razonablemente el peligro de error o confusión."

Así pues, de permitirse la inscripción de la marca "**FDS**", con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso **a)**, de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que impide su coexistencia.

**TERCERO.** En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Alberto-Culver Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**CUARTO:** En cuanto al agotamiento de la vía 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, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Alberto-Culver Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***