



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0415-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SPIN OFF”**

**WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9531-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 217-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, con cédula de identidad 1-1143-447, en representación de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de abril de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2010, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SPIN OFF**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Jabones de tocador, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, preparaciones para la limpieza, el cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso medicinal, desodorantes y antitranspirantes para uso personal*”. Y mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2011 limita la lista de productos a proteger, eliminando “*desodorantes y antitranspirantes para uso personal*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veinte minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de abril de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Faith Neurohr, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Ureña Boza, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 27 de agosto de 1965 y vigente hasta el 27 de agosto de 2020, la marca de fábrica “**SPIN**”, **Registro No. 32005**, cuyo titular es la empresa INVERSIONES ORIDAMA, S.A., para proteger y distinguir, en **Clase 03** de la nomenclatura internacional: “*desodorantes para uso personal.*” (Ver folio 9).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que, una vez realizado el análisis y cotejo de ambos signos, se determina que protegen productos similares y relacionados. Asimismo, se comprueba similitud a nivel gráfico y fonético, es decir que no existen diferencias suficientes entre ellos, que aporten un distintividad notoria suficiente que permita su coexistencia registral y pueden causar confusión en el consumidor. En relación con la limitación de los productos propuesta por el gestionante, manifiesta el a quo que con ella no se eliminan los motivos de inadmisibilidad, dado que la marca registrada “SPIN” se encuentra contenida totalmente en la solicitada “SPIN OFF” y los productos de ambas se relacionan entre sí en forma directa.

Inconforme la representación de la empresa recurrente, alega que con la limitación de los productos la empresa solicitante demuestra su buena fe en evitar confusión con la marca inscrita. Agrega que los signos guardan múltiples diferencias entre sí, tales como su longitud, el número de palabras que las conforman, así como a nivel gráfico, fonético e ideológico que introduce la palabra OFF. La única coincidencia entre ellos es el término SPIN, que es una palabra en lengua inglesa que tiene muchos significados. En el caso de la marca la marca inscrita, ésta no evoca un significado o concepto determinado o especial. Por el contrario, la solicitada “SPIN OFF” al asociarla con los productos a proteger, evoca el concepto de que al adquirir sus productos cosméticos obtendrá un “giro fuera de serie” en su aspecto personal. Dado lo anterior, aunado a la limitación de productos solicitada, es evidente que no existe un riesgo de confusión en el consumidor porque se distinguen productos cosméticos que tienen usos completamente distintos y en razón de esto solicita sea revocada la resolución que apela.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen



empresarial de sus productos o servicios.

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 en su conjunto la marca que se pretende inscribir “*SPIN OFF*” y la inscrita “*SPIN*”, se advierte que ambas resultan muy similares por cuanto, tal y como afirma el Registro a quo, la inscrita está contenida en la propuesta, razón por la cual es clara su similitud a nivel gráfico y fonético. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, por encontrarse ambos signos dentro de la misma Clase 03 y estar destinadas a distinguir productos idénticos o que pueden ser relacionados, por ser en ambos casos de la misma naturaleza, en general productos cosméticos.

Por lo señalado, considera este Tribunal que no son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor por evocar ambos signos distintas ideas, ya que el término predominante en “*SPIN OFF*” es precisamente el mismo que conforma el inscrito “*SPIN*”. Por ello, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que los productos de ambos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, podría llevarlo a asumir que provienen del mismo comercializador.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco



de abril de dos mil once, 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 Orgánico y 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 la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de abril de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**SPIN OFF**”, solicitado por la empresa recurrente. 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 Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**