



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1151-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “ÉSIKA AGÚ”

IREX DE COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9966-08)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 245-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Amador Céspedes**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **IREX DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y catorce segundos del veintidós de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de octubre del dos mil ocho, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la



sociedad **ÉSIKA INTERNATIONAL LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermudas, con domicilio y establecimiento comercial /fabril y de servicios en Argyle House 41, Cedar Avenue, Hamilton, HM12, Bermudas, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ÉSIKA AGÚ**”, para proteger y distinguir en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, productos de perfumería y cuidado personal para bebés y niños.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre del dos mil ocho, en las Gacetas números doscientos veintitrés, doscientos veinticuatro y doscientos veinticinco, y dentro del plazo conferido, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la sociedad **IREX DE COSTA RICA S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**ÉSIKA AGÚ**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **ÉSIKA INTERNATIONAL LIMITED**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta minutos y catorce segundos del veintidós de julio de dos mil nueve declara sin lugar la oposición interpuesta y acoge la solicitud de inscripción de la marca pretendida.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el siete de agosto del dos mil nueve, el señor Ricardo Amador Céspedes, en representación de la empresa **IREX DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndose conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no expresó 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, 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. Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde.

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 169220, la marca de fábrica “AGU”, a nombre de **IREX DE COSTA RICA S.A**, entidad domiciliada en Cartago, Concepción de Tres Ríos, 500 metros norte de la Terminal de Buses de Salitrillo, Costa Rica, para proteger Alimentos para bebés, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 70 y 71).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 183240, la marca de fábrica “COLADOS AGÚ”, a nombre de **IREX DE COSTA RICA S.A**, entidad domiciliada en Cartago, Concepción de Tres Ríos, 500 metros norte de la Terminal de Buses de Salitrillo, Costa Rica para proteger Alimentos para bebés, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 80 y 81).

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 RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta minutos y catorce segundos del veintidós de julio del dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad



IREX DE COSTA RICA S.A., y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**ÉSIKA AGÚ**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **ÉSIKA INTERNATIONAL LIMITED**, por considerar en el considerando tercero de la resolución impugnada, que:

“(...) Como bien se aprecia los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza, los productos que protege la marca solicitada “ESIKA AGU” son: “productos de perfumería y de cuidado personal para bebés y niños” mientras que los productos que protege las marcas inscritas “AGU” (registro 169220), “AGU” (registro 173898), “AGU” (registro 169218), “AGU” (registro 169219) y “AGU” (DISEÑO) (registro 183240) son: “productos alimenticios”, por lo que no existe relación alguna entre los productos. Así, a pesar de las similitud gráfica y fonética de los signos en conflicto, resulta de aplicación en el presente caso, lo señalado por el Principio de Especialidad (...) cuando estamos en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, nos da el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, pues si estamos en distintas clases y productos que no tienen relación, nada impide su inscripción registral, tomando como parámetro el principio de especialidad, ya que las marcas pueden ser similares en su aspecto gráfico, fonético e ideológico pero son distintivas en razón de los productos que protegen.”

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, basó sus agravios, en que:

“(...) Se aprecia a simple vista que la marca de mi representada AGU y la marca que se pretende registrar ESIKA AGU, hay similitud gráfica y fonética como lo señala el Registro, pero toma el principio de especialidad para aminorar la similitud gráfica y fonética existente, provocando con ello y no valor que la marca que se pretende registrar carece de capacidad distintiva al no poder crear en el público consumidor la diferenciación del origen de los productos (...) El Registro de la Propiedad Industrial mantiene en su resolución que no se produce confusión en el público consumidor al ser productos de diferente clasificación internacional, sin embargo la marca que se pretende registrar produce confusión en el consumidor, fundamentalmente en dos campos; inicialmente se da confusión directa (...) y en un segundo momento se da la confusión indirecta (...) No lleva razón el Registro al indicar que no se da la confusión en el público consumidor (...)”



CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, por lo que el análisis de la eventual coexistencia de las marcas debe hacerse partiendo de los alcances del Principio de Especialidad, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 inciso d) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“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”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que



interesa:

“(...) 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. (...)” (la negrita y el subrayado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e



intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior, se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre ellas existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

| MARCAS INSCRITAS | MARCA SOLICITADA |
|---|---|
| AGU 169220 | ÉSIKA AGÚ |
| PRODUCTOS QUE DISTINGUE Clase 5. Alimentos para bebés | PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA Clase 3. Productos de perfumería y de cuidado personal para bebés y niños |
| AGU 183240 | |
| Clase 5. Colados para niños. | |

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista gráfico, los signos cotejados son denominativos y uno en concreto mixto, los signos inscritos “AGU” están conformados por una sola palabra que es parte integrante de la marca solicitada “ÉSIKA AGÚ”, en su elemento denominativo acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues únicamente se diferencia



una de otra por la palabra **ÉSIKA**, siendo similares, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, existe la posibilidad del riesgo de confundirse para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un aspecto fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical análoga y estar el término AGU contenido dentro del nombre de la marca solicitada “**ÉSIKA AGÚ**”, produce un sonido sumamente parecido, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Por lo cual vemos que existe la similitud fonética o auditiva presente en los signos enfrentados, siendo inobjetable la posibilidad de confusión entre las marcas, debiendo tomar en consideración que a la hora de cotejarse las marcas se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias, ya que estas semejanzas son las que pueden llevar a confusión al consumidor medio.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la similitud gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).



De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa-o puede causar- confusión. Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto, es la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien relacionados o asociados a aquellos tal como lo prevén los artículos 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y en el 24 inciso e) de su Reglamento, citados anteriormente.

SEXTO. Realizado el cotejo marcario entre los signos inscritos y solicitado de acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y analizando los signos distintivos desde la óptica de los **productos que identifican**, tenemos, que la marca “**ÉSIKA AGÚ**” fue solicitada para identificar productos de perfumería y cuidado personal para bebés y niños, las marcas inscritas “**AGU**”, específicamente , las inscritas bajo los registros 169220 y 183240 contienen dentro de los productos a proteger alimentos para bebés y colados para niños, por lo que verifica este Tribunal, que los productos que distingue la marca solicitada se relacionan directamente con uno de los productos que protegen las marcas inscritas, por lo que lleva razón la empresa **IREX DE COSTA RICA S.A.** al oponerse a la inscripción del signo solicitado y a pesar, que tales productos se encuentran en clases diferentes, ello no constituye



un elemento relevante, para decir, que los productos mencionados son distintos, como lo pretende hacer ver el Registro **a quo**, ello, como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Marcas, que establece: *“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, que no resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, por cuanto la marca pretendida resulta similar gráfica y fonéticamente a las marcas inscritas bajo los registros 169220 y 183240, situación que implicaría alguna suerte de riesgo de confusión y riesgo de asociación, por tanto uno como otros productos se relacionan entre sí, por lo que los consumidores y competidores podrían estimar, que los productos comercializados bajo esos signos tengan un origen empresarial común o que éstos comparten canales de distribución o puestos de venta, como también, podrían pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de las marcas inscritas.

Al respecto, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”



Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** y artículo **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso **e)** del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a relacionada a las marcas inscritas, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Amador Céspedes**, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **IREX DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y catorce segundos del veintidós de julio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado.

OCTAVO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Amador Céspedes**, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **IREX DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y catorce segundos del veintidós de julio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado. 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 0041.33