



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-702- TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción del signo “DEPILAT” (DISEÑO)**

**ANDRES EDUARDO CALVO HERRA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-6124)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 245-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del trece de marzo de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Andrés Eduardo Calvo Herra, mayor, soltero, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno mil noventa y tres cero veintiuno, apoderado especial del señor **PABLO ESTEBAN TAMES MUÑOZ**, quien es mayor, soltero, médico portador de la cédula de identidad uno mil treinta y tres ochocientos treinta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintisiete minutos dieciocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de julio de dos mil trece, por el señor Pablo Esteban Tames Muñoz, de calidades indicadas al inicio solicita la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir: “servicio de estética; tal y como depilación láser, tratamiento con láser CO2 fraccionado, radiofrecuencia, y nutrición”, en clase 44 de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de agosto de 2013, el Licenciado Andrés Eduardo Calvo Herra solicitó modificación del nombre de la marca para que en lugar de “DEPILAT” sea “DEPILAT BY PTM”.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veintisiete minutos dieciocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, resolvió “(..) *I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**CUARTO.** Que el Licenciado Andrés Eduardo Calvo Herra, apoderado especial del señor **PABLO ESTEBAN TAMES MUÑOZ**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintisiete minutos dieciocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

**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 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 enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **Definite S.A de CV.**

1) **DEPILITÉ** bajo el registro número 158623 para proteger en clases 44 internacional: "*Servicios de cuidados médicos de higiene y de belleza, clínicas de belleza y depilación en general, particularmente de depilación láser*". Inscrito el 19 de mayo de 2006 y vigente hasta el 19 de mayo de 2016.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción presentada por el señor Pablo Esteban Tames Muñoz, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrita la marca **DEPILITÉ**, indicando al gestionante que el análisis se hace con

base en el signo presentado en la solicitud inicial y no sobre el signo solicitado posteriormente "**DEPILAT BY PTM**" y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.



El apelante en su escrito de agravios señala que el signo solicitado es una marca notoria, siendo promocionada y utilizada extensamente por su representada, que los productos son de excelente calidad y gozan de un amplio prestigio en Costa Rica, agrega que las marcas no tienen las semejanzas suficientes entre ellas para que puedan causar confusión al público consumidor por lo que pueden coexistir registralmente, ya que de la comparación gráfica y fonética se deduce que la marcar “DEPILAT BY PTM de su representada tiene las suficientes diferencias con la marca DEPILITE de forma que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin dar lugar a confusión por parte de los consumidores.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por el solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, y tal y como lo indicara el a quo este Tribunal realiza el análisis de los signos con base en el signo presentado en la solicitud

inicial y no sobre el signo solicitado posteriormente, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de

servicios. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.



De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

#### **SIGNO SOLICITADO**

Clase 44 Para proteger: *“servicio de estética; tal y como depilación láser, tratamiento con láser CO2 fraccionado, radiofrecuencia y nutrición.”*

#### **SIGNO INSCRITO**

**DEPILITÉ**

**Registro N° 158623**

*Clases 44:” Servicios de cuidados médicos de higiene y de belleza, clínicas de belleza y depilación en general, particularmente de depilación láser”*



Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que la palabra “**DEPILAT**”(Diseño) como signo propuesto y **DEPILITÉ** son semejantes, ya que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los servicios a proteger en el mercado, en cuanto al cotejo fonético la pronunciación es muy similar, ya que DEPILAT y DEPILITÉ se leen y pronuncian muy parecido, provocando con ello una confusión auditiva.

Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya 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 en relación con el signo solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.


Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger del signo solicitado están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege en clase 44 internacional: *Servicios de cuidados médicos de higiene y de belleza, clínicas de belleza y depilación en general, particularmente de depilación láser*”.



El **signo solicitado** pretende proteger y distinguir “*servicio de estética; tal y como depilación láser, tratamiento con láser CO2 fraccionado, radiofrecuencia y nutrición*”.

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de la rama de belleza y estética, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la

solicitud de signo  fundamentado en una similitud gráfica y fonética con el signo inscrito **DEPILITÉ** propiedad de la empresa **Definite S.A de CV**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, nótese que este Tribunal avala la posición del a quo en cuanto a la modificación propuesta por el solicitante, ya que es un cambio esencial, nótese que la grafía de la marca y el diseño cambian completamente, en otras palabras el diseño presentado en la solicitud inicial es diferente al presentado en el escrito de fecha 20 de agosto de 2013 visible a folio 19 y en ese sentido resulta muy clara la resolución apelada, con relación a la aplicación del artículo 11 de la Ley de Marcas. Asimismo en cuanto a la notoriedad alegada adolece el expediente de prueba que al menos de un indicio de esa condición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los cuales deben ser rechazados, siendo lo



procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Andrés Eduardo Calvo Herra, apoderado especial del señor **PABLO ESTEBAN TAMES MUÑOZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintisiete minutos dieciocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Andrés Eduardo Calvo Herra, apoderado especial del señor **PABLO ESTEBAN TAMES MUÑOZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintisiete minutos dieciocho segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**