



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0667-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Lady Face (DISEÑO)”

CALEYA INVESTMENTS CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2558-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO. No 0292-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada una vez, abogada, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-1041-0825, en su condición de apoderado especial de la empresa **CALEYA INVESTMENTS CORP.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Barbados, domiciliada en 8th Avenue, Belleville, St. Michael, Barbados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:02:23 horas del 23 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de marzo de 2015, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**Lady Face (DISEÑO)**”, en **clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos*”; en **clase 05**: “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material*



*para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”; y en **clase 16**: “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o materia! didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:13:25 horas del 24 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas “**LADY’S OWN (DISEÑO)**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, “**LADY**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, “**LADY EMOTIONS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de las empresas Stichiting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V., Copamex S.A. DE C.V., y SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V., respectivamente.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:02:23 horas del 23 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2015, la licenciada **Melissa Mora Martin**, en representación de la empresa **CALEYA INVESTMENTS CORP.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 09 de octubre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

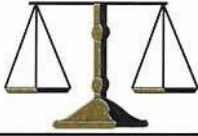
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LADY’S OWN (DISEÑO)**”, bajo el registro número 227432, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **STICHITING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN FRENCHTOP BEHEER B.V.**, inscrita el 7 de junio de 2013 y vigente hasta el 7 de junio de 2023, para proteger y distinguir: “*jabones para mujer, perfumería para mujer, aceites esenciales para mujer, cosméticos para mujer, productos para el cuidado de la piel (no medicinales) para mujer; productos para el cuidado del cabello para mujer*”. (Ver folios 44 y 45)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LADY**”, bajo el registro número 163153, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **COPAMEX S.A. DE C.V.**, inscrita el 20 de octubre de 2006 y vigente hasta el 20 de octubre de 2016, para proteger y distinguir: “*papel higiénico*”. (Ver folios 46 y 47)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**LADY EMOTIONS**”, bajo el registro número 201053, en **Clase 16** del nomenclátor



internacional, perteneciente a la empresa **SCA CONSUMIDOR MÉXICO Y CENTROAMERICA S.A. DE C.V.**, inscrita el 21 de mayo de 2010 y vigente hasta el 21 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: *“papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficinas (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés de imprenta; incluyendo servilletas de papel, toallitas faciales, toallas de papel para cocina, papel higiénico”*. (Ver folio 48)

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 RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas detalladas en el Considerando Primero de la presente resolución, por cuanto los productos de las marcas registradas son idénticos, similares y se relacionan con los productos de la marca solicitada. Consideró que de su análisis y cotejo con las marcas inscritas se desprende que gráfica, fonética e ideológicamente son muy similares y protegen productos en clase 03 y 16 internacional. Aunado a lo anterior señaló que el signo propuesto resulta falto de distintividad en cuanto a los productos que desea proteger en las clases 3 y 5, dejando claro que las prohibiciones intrínsecas recaen sobre las clases 03 y 05 y las prohibiciones extrínsecas sobre las clases 3 y 16, por lo tanto, el rechazo es total, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b), y el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alega que debe hacerse un análisis de conjunto, donde se valore toda la parte denominativa y la parte gráfica. Agrega que los términos propuestos no son términos de uso



común. Que debe tomarse en cuenta el conocimiento de un consumidor promedio quien en este caso posee la capacidad para distinguir las diferencias entre los signos. Que la marca es evocativa no descriptiva. Que a nivel de cotejo, las marcas son similares a nivel fonético, gráfico e ideológico solo en una porción de la marca, ya que todas tienen significados distintos, a pesar de que compartan la palabra “lady”, traducida “dama”. Sobre la distintividad señala que el signo propuesto tiene el componente “Lady” pero esta coexistencia se da entre distintos titulares, por lo cual tiene derecho a utilizarla ya que la palabra “lady” no ha causado confusión en esos casos. Que los titulares de esas marcas inscritas no pueden monopolizar ese término, y además va acompañada de otros elementos distintivos. Se pretende utilizar “Lady” y “Face” de forma conjunta, para formar una nueva marca. Señala que debe cumplirse con el “principio de igualdad y tolerancia a la coexistencia registral”. Concluye que el signo solicitado cuanta con los elementos necesarios para llevar a cabo inscripción y para existir en el mercado sin causar ningún tipo de conflicto o confusión entre los consumidores.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación de la marca de fábrica y comercio cuyo registro se solicita **“Lady Face (DISEÑO)”** con los signos distintivos inscritos, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) 24 de su Reglamento, pero a criterio de este Tribunal solamente para las clases 03 y 16.

En el presente caso, entre la marca solicitada y los signos distintivos inscritos hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente. Bajo este contexto, si difiere este Tribunal en cuanto a lo resuelto por el Órgano a quo, ya que considera que el signo propuesto en relación a los signos inscritos, tiene su diferencia en cuanto a los productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional y eso puede hacer posible la continuación del procedimiento para esta clase de la nomenclatura internacional. Sin embargo, hay que ser cautelosos ya que es un hecho cierto de que todos los signos comparten el término “LADY”, lo que podría provocar que los consumidores los relacionen y creen, válidamente, que se trata de un mismo origen empresarial.



Por ello, este Tribunal considera que es sano conforme así lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos limitar la continuación del trámite de inscripción de la marca propuesta solamente a la clase 05 de la nomenclatura internacional y denegar la inscripción para las clases 03 y 16 de la nomenclatura internacional, por considerar que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada en estas clases están contenidos y relacionados en las listas que protegen y distinguen las marcas inscritas.

La normativa marcaria concretamente el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo de interés al caso particular, en su inciso e) dispone: “[...] **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: [...] 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; [...]”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los productos o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “... En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. ...”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser aplicado en el tanto que, ante signos distintivos idénticos o similares pero que protegen productos o servicios disímiles sin posibilidad de relacionarles, el signo pedido puede ser inscrito (artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).



Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 18 de la Ley de citas, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor; o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior, de forma que puedan inducir al público a error o asociación, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amporen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a confusión, error o riesgo de asociación.

En el caso concreto, al no darse a criterio de este Tribunal la posibilidad de que el consumidor pueda confundir el signo pedido con los inscritos específicamente en la clase 05 de la nomenclatura internacional, tal como se indicó, es sano limitar la inscripción del signo propuesto únicamente a la clase 05 de la nomenclatura internacional.

A la vez, con la limitación hecha, se sigue la doctrina establecida en el numeral 18 citado, en el sentido de que la Administración Registral debe procurar inscribir las marcas pedidas y por ello, dispone al operador jurídico una figura legal como es la limitación de la lista de productos, entendiéndose también hasta la limitación de las clases, como en el caso que nos ocupa. Al efecto dicho artículo manifiesta:

“... Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. ...”.

La doctrina es conteste en indicar que: *“... La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos*



idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. ...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que al limitarse la inscripción del signo solicitado únicamente a la clase 05 de la nomenclatura internacional, es posible continuar con el trámite de inscripción. Valga recalcar que este Tribunal no considera que al signo propuesto para la clase 05 de la nomenclatura internacional le sea aplicable la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) tal y como lo resolvió el Registro, ya que considera el Tribunal que más bien la marca resulta a todas luces arbitraria para los productos propuestos en la clase 05.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida para las clases 03 y 16 de la nomenclatura internacional, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial. Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de fábrica y comercio “**Lady Face (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “... *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos y giros comerciales de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se



reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial.

En lo que respecta a los agravios externados por la aquí apelante supracitados, igualmente el hecho de que signos distintivos similares se encuentren ya inscritos en nuestro país y estén coexistiendo, además en la misma clase del nomenclátor internacional y para giros comerciales y productos relacionados directamente, no resulta un agravio válido y vinculante a efectos de proceder a la inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción. La aplicación del principio de independencia en el análisis de marcas, no vincula la inscripción aún errónea de un signo marcario. En lo que respecta al principio de igualdad es criterio del Tribunal que este no puede quedar comprometido por haberse otorgado signos de manera irregular. Debe tomarse en cuenta que en caso que se otorgue una marca en violación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas están los remedios del artículo 37 *ibídem*, pero nunca, generar un derecho invocando el principio de igualdad ante situaciones eventualmente con vicios de nulidad.

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:02:23 horas del 23 de julio de 2015, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Lady Face (DISEÑO)**”, en las clases **03 y 16** de la nomenclatura internacional y se continúe con el trámite de inscripción de dicha marca únicamente en la clase 05 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martín**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALEYA INVESTMENTS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:02:23 horas del 23 de julio de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Lady Face (DISEÑO)**”, en las clases **03 y 16** de la nomenclatura internacional y se continúe con el trámite de inscripción de dicha marca en la clase 05 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33