

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0172-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “FAZZ”

SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 342-05)

VOTO N° 324-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el señor **José Ángel Gómez Rodríguez**, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos treinta y uno-setecientos treinta y tres, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y dos mil noventa y tres, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y seis minutos, dieciocho segundos del primero de julio de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de enero de dos mil cinco, el representante de la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FAZZ**” , para proteger y distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para piel, fijadores para el cabello, gels, talcos y desodorantes, en Clase 03 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos, dieciocho segundos del primero de julio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca PHAS, propiedad de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la empresa L'OREAL, en clase 03 de la Clasificación Internacional; además, de que la casa L'OREAL tiene un derecho registral consolidado dada su fama y notoriedad en este tipo de productos.

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la citada compañía, en fecha primero de diciembre de dos mil cinco, presentó recurso de apelación oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que entre la marca PHAS de L' OREAL y la solicitada por su representada, existen elementos que permiten su distinción sin mayor dificultad, ya que es notorio la existencia de elementos suficientes que permiten la distinción entre ambas, por lo que no genera riesgo de confusión en el público consumidor, ya que no existe similitud gráfica, pues se trata de dos distintivos que difieren totalmente. Argumenta además, que en cuanto a la similitud fonética, no lleva razón el Registro a quo, al indicar que las letras “ph” se pronuncian igual que la letra “P”, ya que en nuestro idioma español, la letra “P”, se pronuncia de una manera que difiere notoriamente de la forma en la que se pronuncian las letras “ph”, y la coincidencia parcial en varias sílabas, no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza. Respecto a la fama y notoriedad de la casa L'OREAL, manifiesta que ésta se encuentra ayuna de fundamento, pues ambas no pueden tomarse como obstáculo para la inscripción de una marca que difiere sustancialmente de cualquier otra marca inscrita.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud, los siguientes:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

1.- Que el señor José Ángel Gómez Rodríguez, de calidades indicadas, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 19).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **PHAS**, propiedad de L'OREAL, inscrita según acta No. 61062, desde el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y dos, vigente hasta el cuatro de agosto de dos mil doce, para proteger y distinguir productos de perfumería, de belleza, jabonería, afeites, aceites esenciales, cosméticos, productos para la cabellera y dentífricos, en clase 03 de la Clasificación Internacional. (ver folio 26).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. *SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE.* El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**PHAS**”, propiedad de L' OREAL, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FAZZ**”, en clase 03 internacional, por considerar que resultan similares, principalmente fonética y además, porque la casa L'OREAL tiene un derecho registral consolidado, dada su fama y notoriedad en este tipo de productos, por lo que puede crear confusión dentro del público consumidor.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, quien no se apersonó dentro de la audiencia conferida por este Tribunal, aduce que entre la marca inscrita PHAS de L'OREAL y la solicitada, existen elementos que permiten su distinción, ya que es notorio la existencia de elementos que permiten su distinción sin mayor dificultad, por lo que no se genera riesgo de confusión en el público consumidor, no existiendo similitud gráfica, pues se trata de dos distintivos que difieren totalmente. En cuanto a la similitud fonética, alega que no lleva razón el Registro a quo, al indicar que las letras “ph” se pronuncian igual que la letra “f”, ya que en nuestro idioma la letra “f”, se pronuncia de una manera que difiere notoriamente de la forma en la que se

pronuncian las letras “ph” y, respecto a la notoriedad y fama de la casa L’OREAL que alega dicho Registro, éstos no pueden tomarse como obstáculo para la inscripción de una marca que difiere sustancialmente de cualquier otra marca inscrita.

CUARTO. Para la solución del presente asunto, merece precisar que de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. El derecho exclusivo del titular de una marca registrada le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado, ya que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

La doctrina ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre signos, en este caso, denominativas, pues ambos **FAZZ** y **PHAS**, están conformados por una palabra que forma un todo pronunciable. Al respecto, Fernández Novoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora (...)* han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden se habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la

sonoridad de una denominación (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores". (Fernández Novoa, Carlos. "Fundamentos del Derecho de Marcas". Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

QUINTO. En el presente asunto, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios: **FAZZ** y **PHAS**, puede precisarse que ambos por ser monosílabos, están compuesto de un mismo número de sílabas (una sola sílaba). El signo "**FAZZ**" que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas (cosméticos y perfumería entre otros), pues pertenecen a la misma clase de la Nomenclatura Internacional. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea, que por la similitud que pueden guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador. A mayor abundamiento, en el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.

Con relación al riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 9-IP-95, emitido el diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, dispuso: *"...una marca no puede ser objeto de registro si es "confundible" con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad...y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro...Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate...y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretende registrar..."*

SEXTO: Nótese además, que la última letra del signo solicitado, correspondiente a la última letra del abecedario: la consonante “**z**” doblemente escrita, en nuestro idioma no se pronuncia, y como una situación de hecho, se pronuncia solo una “**z**” con un sonido “**s**”, lo que provoca que ambas marcas presenten una pronunciación muy similar y se aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes de los productos que se identifican con la marca ya registrada y los de la marca que se solicita registrar, por lo que a la postre se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**FAZZ**”, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica y de comercio.

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala la necesidad de que el “...*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 Bunn 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).

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

SÉTIMO: Dentro de la citada Ley de Marcas, se incluye como prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular por el registro de la marca. Al efecto, el referido artículo 8º de la Ley de cita, señala: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irreregistrabilidad al indicar: “...*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.*”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8° referido, prevé con claridad que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse tres presupuestos, a saber: **i)** que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados; **ii)** que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados; **iii)** y que, esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado, evitándose así, la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Merece destacar, que dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el referido artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que resulta indispensable en el signo y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, o sea, de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión, o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas y en el mismo sentido, véase Otamendi, Jorge "Derecho de Marcas". 3ª. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p.26).

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de registro presentada por el representante de la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de la marca de fábrica y de comercio "**FAZZ**", en clase tres Internacional.

OCTAVO: EN CUANTO AL DERECHO REGISTRAL CONSOLIDADO DADA LA FAMA Y NOTORIEDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA INSCRITA A FAVOR DE L'OREAL. El Registro de la Propiedad Industrial en la parte considerativa tercera, fundamenta

en parte la no inscripción de la marca solicitada, con base en el derecho registral consolidado que posee la casa LO'OREAL, dada su fama y notoriedad (ver folio 10). Por su parte, el recurrente en su escrito de apelación (folios del 11 al 14) adujo que la fama y notoriedad alegada por el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra ayuno de mayor fundamento, pues la fama y notoriedad aludidas, no pueden tomarse como obstáculo para la inscripción de una marca que difiere sustancialmente de cualquier otra inscrita.

Al respecto, este Tribunal es del criterio que no lleva razón el Registro a quo, al fundamentar en parte el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FAZZ**, con base a la fama y notoriedad de la marca inscrita **PHAS**, toda vez, que no existen en el expediente elementos probatorios que así lo demuestran, como lo ordenan los artículos 44, párrafo último y 45 de la Ley de Marcas. En todo caso, la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de dicha marca, bajo el acta No. 61062, desde el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y dos, le otorga por sí, la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos a la compañía L'OREAL, en su calidad de propietaria de la marca de fábrica **PHAS**.

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de fábrica y de comercio “**FAZZ**” solicitada, resulta similar a la inscrita “**PHAS**”, contraviniendo con ello el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro a quo, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, dieciocho segundos del primero de julio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

DÉCIMO. 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, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, dieciocho segundos del primero de julio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca