



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1287-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “Venus by zermat (Diseño)”

ZERMAT INTERNACIONAL S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4243-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

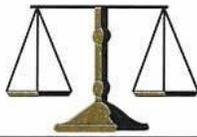
VOTO N° 328-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0390-0435, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZERMAT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con establecimiento fabril y administrativo ubicado en Eulalia Guzmán No. 169, Colonia Atlampa, Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de octubre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de agosto del dos mil ocho, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Venus by zermat (Diseño)**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*productos para el cuidado de la piel y embellecimiento de*



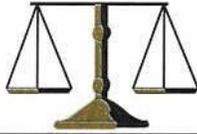
la mujer, en cualquier forma, presentación y uso, especialmente maquillaje y demás accesorios para los ojos, la cara, pintura de labios, pintura de uñas, talcos, perfumes, desodorantes para el cuerpo y desodorantes bucales, colonias, lociones, cremas limpiadoras, perfumadas, humectantes, nutritivas, astringentes, lubricantes anti-arrugas, productos para el cuidado, embellecimiento y peinado del cabello, productos para el baño como jabones, aceites, burbujas, gelatinas, productos para el cuidado y limpieza del bebé, detergentes y limpiadores, pulidores, lustradores, ceras, pastas dentífricas.”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 07:07:00 horas del 14 de julio de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**VENUS**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **106688**, para proteger y distinguir: “*cosméticos*”, propiedad del señor **CHRISTIAN HAMPL GINEL**, carné rentista No. 6695, domiciliado en San José, San Miguel de Desamparados, Costa Rica.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de octubre de dos mil nueve, 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 26 de octubre de 2009, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito, no expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VENUS**”, bajo el registro número **106688**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente al señor **CHRISTIAN HAMPL GINEL**, inscrita el 13 de marzo de 1998, y vigente hasta el 13 de marzo de 2018, para proteger y distinguir: “*cosméticos*”. (Ver folios 26, 27 y 28)

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 APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechazó la inscripción de la marca “**Venus by zermat**” para la **clase 03** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **ZERMAT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**VENUS**”, propiedad del señor **CHRISTIAN HAMPL GINEL**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

*“VIII. (...) es criterio de esta Sub-Dirección (sic), rechazar la inscripción de la marca **VENUS BY ZERMAT DISEÑO** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **VENUS**, por cuanto ambas protegen productos similares*



*de la clase 3 y debe preservar el interés público. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad (sic), lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, 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, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede **el artículo octavo, literal a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

*“... por cuanto el registro rechaza la inscripción de la marca **VENUS BY ZERMAT** en clase 3 por estar inscrita la marca **VENUS** en la misma clase aún cuando se había excluido de la lista los cosméticos que es lo que protegía la marca que ya estaba inscrita, aún excluyendo eso nos rechazan la marca siendo así, solicito muy respetuosamente se protejan únicamente perfumes, y se continúe con el registro de la marca **VENUS BY ZERMAT**...”* (lo subrayado no corresponde al original)

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de

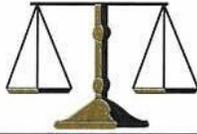


2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: VENUS	MARCA SOLICITADA: 
-----------------------	---



PRODUCTOS QUE DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 3 de la Nomenclatura Internacional: <u>cosméticos</u> .	Para proteger en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional: <u>perfumes</u> .

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud e identidad que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

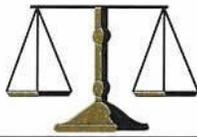
Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**VENUS**”, como la solicitada “**Venus by zermat (Diseño)**”, son signos denominativos, sin embargo podría decirse de la marca solicitada que, al ser su parte denominativa de cierta forma estilizada, esto le otorga un diseño especial a ésta (parte figurativa), siendo además la primera, sea la inscrita de carácter simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja sea la solicitada, por estar conformada por tres palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida,*



la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Venus by zermat**” y la inscrita “**VENUS**”, observa este Tribunal que el término “**VENUS**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca “**VENUS**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Venus by zermat**”, solicitado como mixto, con la marca inscrita a nombre del señor **Christian Hampl Ginel**, se advierte entre ellas identidad gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

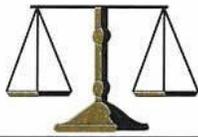
En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**VENUS**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. En lo que respecta al aspecto ideológico, ambas hacen referencia a la persona de la mujer por referirse al planeta “**VENUS**”, referencia directa al sexo femenino.



SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita. Lo anterior a pesar de haber limitado la aquí recurrente en su escrito de apelación la lista de productos relativa a la marca solicitada a “**perfumes**”, lo anterior en virtud de que dichos productos, están íntimamente relacionados con los productos que protege y distingue la marca inscrita sea en su generalidad (cosméticos), como productos de belleza y cuidado personal.

En este sentido, analizado el signo solicitado “**Venus by zermat (Diseño)**” como marca de fábrica y comercio en clase 03, con la marca inscrita “**VENUS**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestra relación directa entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son cosméticos, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada como es perfumería, se encuentran íntimamente relacionados con los protegidos por la marca inscrita, se caracterizan por su similar naturaleza y proximidad, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo en este caso mujeres, que por tratarse de productos dentro del campo de la belleza, el aseo y el cuidado personal en general, son comercializables a través de canales de venta comunes, es decir tiene un mismo canal de distribución y como bien lo señala el órgano a quo, dicha situación permite aumentar el riesgo para el consumidor ya que se pueden asociar ambas marcas como parte de una misma cadena empresarial o bien, equivocarse respecto a la calidad de los productos, por lo que la limitación que se hace a la lista no hace mayor diferencia ya que los mismos son en su naturaleza cosméticos.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “*Reglas*

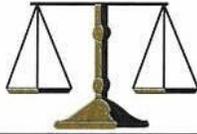


para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...". Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola en representación de la empresa **ZERMAT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de octubre de dos mil nueve, la cual se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en 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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola en representación de la empresa **ZERMAT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y nueve minutos y veintiocho segundos del siete de octubre de dos mil nueve, la cual 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33