

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0119 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “GLOSS IT”

JAFER LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5793-04)

VOTO No. 336-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED**, sociedad organizada bajo las leyes de Bermuda, domiciliada en Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM, Bermuda, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, once minutos, cincuenta y cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “GLOSS IT”, para proteger y distinguir lápiz de labios, delineadores de labios, humectante y brillo labial; delineador de ojos y cejas; rubor; alargador de pestañas; polvos base para la cara, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las diez horas, once minutos, cincuenta y cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en consideración a que con anterioridad se había inscrito la marca **GLOSSY**, con la que estima

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

similitud gráfica, fonética e ideológica, resolvió, en lo que interesa lo siguiente: “**POR TANTO...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil seis, el representante de la empresa **JAFER LIMITED**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, alegando que las marcas **GLOSS IT** y **GLOSSY** son marcas débiles y por lo tanto pueden coexistir; que son marcas distintas y no causan confusión al consumidor y además, que protegen productos diferentes.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: Que la marca de fábrica “**GLOSSY**” propiedad de COLGATE PALMOLIVE CHILE, S. A., compañía domiciliada en Las Estreras No. 2800 comuna de Quilicura, Santiago, organizada en Suiza, se encuentra inscrita según acta No. 98611, desde el 7 de enero de 1997, vigente hasta el 7 de enero de 2007 (ver folio 54).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: I- La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2º define como marca: “*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase". De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el 15, de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio "ADPIC", establece, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

II- Lo anterior, deja claro que con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello fundamental el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7º y 8º de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que en su inciso f), establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja confusión. Por su parte, el inciso a) del citado artículo 8º, señala que: *"Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: 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"*, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la

protegida, deduciéndose así y en lo que interesa, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando se presenten tres presupuestos; a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

III- SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-)

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el referido artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, rechazó la inscripción de la marca de fábrica “**GLOSS IT**”, en clase 03 Internacional, por tener ésta, similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**GLOSSY**”, fundamentando su decisión en el hecho de que ambos signos cuentan con el mismo radical que corresponde al término GLOSS, que es un vocablo común en la publicidad de productos cosméticos, además de que dicha palabra es el núcleo central, donde pondrá atención el público consumidor. Que el término adicional IT, no le agrega suficiente distintividad para diferenciarse de la marca registrada y bajo estas circunstancias, es posible generar confusión de origen empresarial en los productos a proteger, al no existir elementos que permitan diferenciar un signo de otro, además, que el sufijo IT en la marca solicitada y la letra Y, como terminación en la marca inscrita, cuentan con un efecto auditivo similar, de tal forma que existe un alto grado de similitud y duplicidad de identidad en lo gráfico y fonético en ambos signos distintivos, existiendo riesgo de confusión si llegaran a coexistir comercialmente en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, afectándose en consecuencia, el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios cuya distintividad le otorga su reconocimiento a través de su inscripción.

2.-) Contra esa decisión apeló el representante de la empresa **JAFER LIMITED** alegando como agravios los siguientes: Que la denominación GLOSSY es un término débil, evocativo de los productos que pretende proteger, no tiene aptitud distintiva fuerte, es un vocablo de uso común, lo cual implica que goza de una protección marcaria débil, y por lo tanto, que otras empresas puedan utilizar en sus marcas el vocablo gloss, toda vez que el término “glossy” viene a evocar, a sugerir que si se utiliza el producto GLOSSY, la persona se verá brillante, llamativa, u ostentosa. Además, que gráficamente existen diferencias, ya que la marca solicitada termina en “IT”, y la marca inscrita en “y”; fonéticamente existe una diferenciación al pronunciar ambas marcas, así como

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ideológicamente hay una diferencia sustancial, pues “GLOSSY” es un adjetivo que implica “lustroso, brillante, llamativo y ostentoso, las palabras “GLOSS IT”, por el contrario, corresponden a una acción, es una frase verbal que implica “lustrar”, “pulir”, incluso tiene otros significados, tales como “acotar, comentar, encubrir, disculpar”, por lo que no resulta inequívoca la prohibición de la inscripción de la marca solicitada. Finalmente arguye que la marca GLOSS IT, se encuentra registrada en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, México, Ecuador y Bolivia, según consta de documentación que adjunta al presente expediente.

IV.- EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS.

Examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir, **GLOSS IT**, y la que se encuentra inscrita, **GLOSSY** a nombre de la empresa COLGATE PALMOLIVE CHILE, SOCIEDAD ANÓNIMA, este Tribunal considera, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que la solicitud de inscripción del signo solicitado, debe rechazarse, pues existe entre ambas un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede generar confusión en los adquirentes de los productos, así como por asociación, toda vez que entre los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger, existe una estrecha relación, porque ambos están destinados al cuidado y embellecimiento personal y se encuentran dentro de la clase 03 de la Clasificación Internacional, de manera que los elementos similares en su denominación, se convierten en factores confundibles, respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría suponer que los productos que se pretenden registrar, provienen del mismo empresario y, ambos son comercializables a través de canales de ventas comunes, que generalmente se expenden en establecimientos comerciales dentro de un sector específico, expuestos en los mismos estantes y generalmente, el consumidor promedio tiende a confundir los productos, por lo que en el presente asunto, lleva razón el Registro **a quo**, al denegar la inscripción de la marca de comercio **GLOSS IT**, ya que puede causar confusión con la marca inscrita **GLOSSY**, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “(...) 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*”.

Respecto al cotejo gráfico y fonética entre ambos signos distintivos, este Tribunal comparte en un todo los argumentos sostenidos por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que al examinarse

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ambos signos, la impresión gráfica y fonética de la marca solicitada **GLOSS IT**, frente a la inscrita **GLOSSY**, se concluye que existe una duplicidad de identidad, debido a las semejanzas apuntadas por el **a quo** y que comparte este órgano **ad quem**, que constituyen un impedimento para su registración, al no contar la marca de comercio **GLOSS IT**, con una carga diferencial básica que demuestre su distintividad, por lo que no es factible su registro en clase 03 de la Clasificación Internacional, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, once minutos, cincuenta y cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

V. EN CUANTO A LA REGISTRACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS INSCRITOS A NOMBRE DE JAFER LIMITED EN OTROS PAÍSES. Sobre este punto, este Tribunal en forma reiterada ha reconocido el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica, tal y como se pronunció en el voto 270-2005, emitido a las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, se estableció lo siguiente: *“...la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área de Centroamérica constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”*, por lo que no es dable acceder a las pretensiones del recurrente, con fundamento en la inscripción de la marca solicitada, en otros países, debido ese carácter territorial y la soberanía marcaria que imperan en nuestro país.

VI. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con base en lo expuesto, este Tribunal considera que en el caso que nos ocupa, no es factible el registro de la marca de comercio **“GLOSS IT”** en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, debiéndose por lo consiguiente, rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Carlos Corrales Azuola, en representación de la empresa **JAFER LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, cincuenta y cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

VII. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, representante de la empresa **JAFER LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, cincuenta y cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca