

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0174-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “CINCO CARAS”**

**(clase 3)**

**Sotomonte, Sociedad Anónima., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 340-05)**

### ***VOTO No 341 -2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **José Ángel Gómez Rodríguez**, mayor de edad, 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 condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y dos mil noventa y tres, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio registral en San José, de la parada de buses de San Carlos 100 metros norte y 150 oeste, y domicilio fiscal, calle 14, avenidas 1 y 3 Edificio Paheis, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del treinta de junio de dos mil cinco.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el dieciocho de enero de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en representación de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CINCO CARAS**”, en clase 3 del nomenclatura internacional, para proteger y distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para la piel, fijadores para el cabello, ges, talcos y desodorantes.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO:** Que con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, veinte minutos, cincuenta y siete segundos, del diez de mayo de dos mil cinco, denegó la inscripción de la marca en referencia por encontrarse inscrita la marca “5 WAY CINCO CARAS” (DISEÑO), en clase 3 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO:** Que inconforme con este último fallo, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en representación de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, planteó mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre de dos mil cinco, recurso de apelación, y fundamentó su inconformidad en doctrina extranjera, indicando que en el caso de que se invoque la protección del denominativo 5 WAY CINCO CARAS (Diseño), entre ese distintivo y el solicitado por su representada a saber CINCO CARAS, no existe entre ambas marcas mayor conexión que los vocablos cinco caras, pues fuera de allí se encuentran suficientes elementos que permiten la distinción entre una y otra. Alega, que la similitud acusada por ese estimable Registro, se desvanece en el resto de los elementos de ambas marcas, imponiéndole el elemento diferenciador necesario para no causar confusión en el consumidor, aunado a que la marca inscrita cuenta con un diseño, lo cual merece ser analizado a la luz de los postulados de la doctrina.

**CUARTO:** Que por resolución dictada por este Tribunal a las catorce horas, treinta minutos, del quince de agosto de dos mil seis, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que no fue contestada.

**QUINTO:** 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 Martínez Rodríguez; y***

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, los siguientes: **1-**) Que la marca de fábrica 5 WAY CINCO CARAS (DISEÑO) propiedad de la sociedad EL BUEN MARCHANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos once mil cuatrocientos veinte, se encuentra inscrita según acta N° 136371, desde el 9 de diciembre de 2002, en clase 3 del nomenclátor internacional ( ver folios 24 al 25); **2-**) Que el señor José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad número tres-trescientos treinta y uno-setecientos treinta y tres, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA ( ver folio 8).

**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. Delimitación del Problema. 1-**) El señor José Ángel Gómez Rodríguez, en representación de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CINCO CARAS**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para la piel, fijadores para el cabello, ges, talcos y desodorantes. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**5 WAY CINCO CARAS**” propiedad de la sociedad el **BUEN MARCHANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CINCO CARAS**”.

Por su parte la sociedad recurrente, combatió el criterio externado por el Registro a quo alegando en términos generales, y haciendo mención para ello, de la doctrina extranjera, que la similitud acusada por el Registro, se encuentra ayuna de sustento, se desvanece en el resto de

los elementos de ambas marcas, imponiéndole el elemento diferenciador necesario para no causar confusión en el consumidor, aunado a que la marca inscrita cuenta con un diseño, lo cual merece ser analizado a la luz de los postulados de la doctrina. Agrega, que hay suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral de ambas marcas, solicitando la revocación de la resolución impugnada. En el caso bajo examen, amerita proceder al cotejo marcario de los signos contrapuestos. **2-) EL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. **3-) EL COTEJO MARCARIO.** En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador del Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quienes 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. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Desde un punto de vista fonético, por la estructura que presentan las palabras que contienen, ambos signos se pronuncian exactamente igual, siendo que el vocablo que sobresale en la marca inscrita como en la solicitada es “CINCO CARAS”, lo que implica

que no hay diferenciación alguna entre uno y otro signo. Con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro 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. 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, servicio o establecimiento, y “oponer tal derecho frente a competidores dentro del mercado”; además del innegable derecho del consumidor a no ser confundido, 4-) **El cotejo marcario de las marcas enfrentadas.** Como se expresó en líneas atrás, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en representación de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CINCO CARAS**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para piel, fijadores para el cabello, gel, talcos y desodorantes y por supuesto el Registro a quo, estimó que esa marca no era susceptible de protección por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica “**5 WAY CINCO CARAS (DISEÑO)**”, en la misma clase y para los mismos productos que se protegerían con la marca solicitada, criterio que fue atacado por el apelante al impugnar, pidiendo la revocación de la resolución recurrida.

Sin embargo, con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, el signo solicitado es inadmisibles por riesgo de confusión; según el artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO:** Este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**CINCO CARAS**” guarda semejanza con la marca inscrita “**5 WAY CINCO CARAS (DISEÑO)**”, propiedad de la sociedad **EL BUEN MARCHANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio

24), que conlleva a un riesgo de confusión. Realizado por este Tribunal el respectivo cotejo marcario, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: Desde un punto de vista fonético, por la igualdad denominativa de las marcas (a pesar del diseño de la marca inscrita, conformado por una figura rectangular de color lila dentro del cual se encuentra un corazón de color rojo, con el vocablo 5 caras, y debajo de éste la palabra 5 WAY, ambos vocablos escritos en letras blancas, rodeado dicho corazón por cinco rostros de mujeres-catalogándose como marca mixta, ambas se pronuncian exactamente igual, quedando relegado el diseño gráfico a un plano secundario, carente de relevancia. Siendo que la pronunciación resulta ser similar, el sonido articulado de las marcas podría ser percibido por el público consumidor con una misma sonoridad, o lo que viene a ser lo mismo, con un mismo sonido, pues los respectivos vocablos “**CINCO CARAS**” y “**5 WAY CINCO CARAS (DISEÑO)**” tienen la misma entonación, merced de todo ello, en la mente del consumidor, no habría alguna suerte de distintividad entre una y la otra. Desde un punto ideológico, ambas marcas tienen un mismo significado conceptual, por cuanto evocan cinco rostros, de ahí, que considera este Tribunal que los agravios expuestos por la recurrente a folio once y doce no son de recibo.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, pues tanto los cosméticos, perfumes, lociones, cremas para piel, fijadores para cabello, ges, talcos y desodorantes que distingue la marca solicitada son para uso de la cara, el cuerpo y cabello, como los perfumes, las colonias, polvos compactos, cremas, lápices de labios, esmalte para uñas, maquillaje, delineadores, máscaras para pestañas, quita esmalte, gel para el cabello, talcos que designa la marca inscrita, también son para la cara, el cuerpo y el cabello, existiendo 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. Al respecto, el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación

marcaría es: “...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los derechos e intereses legítimos de los consumidores”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.” (Lovato (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288).

**QUINTO:** 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 (Decreto Ejecutivo N° 30233-J deL 20 de febrero de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pueda generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas 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.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada, que señala: “Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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:”*

De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la sociedad **EL MARCHANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, como titular de la marca de fábrica registrada “**5 WAY CINCO CARAS (DISEÑO)**”, en la clase 3 de la nomenclatura internacional. Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, en razón de la similitud tanto fonética como ideológica que presenta la marca solicitada frente a la inscrita, este Tribunal concuerda con el a quo en denegar el registro solicitado por el representante de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sea de la marca de fábrica y comercio “**CINCO CARAS**”.

**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Con fundamento en las consideraciones anteriores, citas legales invocadas y de doctrina citadas, es criterio de este Tribunal que, la marca de fábrica y comercio “**CINCO CARAS**” para proteger y distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para piel, fijadores para el cabello, ges, talcos y desodorantes, en clase 3 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO: 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, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales invocadas, y de doctrina citadas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en su condición de apoderada generalísimo de la sociedad SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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***