



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0751-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “KIELSA”

FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6624)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 382-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del catorce de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, mayor, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa-cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (FARINTER)**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Honduras, con establecimiento fabril y administrativo en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:12 horas del 27 de agosto del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio del dos mil quince, el licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.** solicitó la inscripción del signo “**KIELSA**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares,



dentífricos ”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza. Y para proteger y distinguir, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso humano, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 15:30:12 horas del 27 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada, para la clase 3 internacional y se continúe con el trámite para la clase 5 internacional [...]” Rechaza la clase 3, por considerar que la marca “Kielsa” corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. En escrito presentado el tres de setiembre del dos mil quince, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, en representación de la empresa **FARMACÉUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 09:31:52 horas del 10 de setiembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma horas, día, mes y año, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;



CONSIDERANDO

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

1.- FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. solicita la inscripción de la marca “**Kielsen**”, en clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante documento 2015/006624 del 13 de julio del 2015. (Ver folios del 1 al 5).

2.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**KIEHL`S**” para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “perfumes, aguas de tocador, gels, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para asociarse (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, gels, rocios, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el pliegue ondulado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal”, propiedad de la empresa **L`OREAL**. (Ver folio 7).

3.- Mediante resolución de las 14:29:00 horas del 7 de enero del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial admite la división marcaría a tenor del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conservando este expediente únicamente para la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Kielsa**”, para proteger y distinguir, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos ” y en **clase 5** para proteger y distinguir, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso humano, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes.” En la publicidad Registral se encuentra inscrita la marca de fábrica “**KIEHL`S**” en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “perfumes, aguas de tocador, gels, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para asociarse (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el pliegue ondulado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal”, propiedad de la empresa **L`OREAL**. El Registro rechaza la solicitud de marca presentada para la clase 3 internacional y ordena se continúe con el trámite para la clase 5 internacional, para la cual no existe objeción. La solicitud de la marca “**Kielsa**” en clase 3, la rechaza, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser inadmisibles por derecho de terceros.

En virtud de lo señalado, cabe indicar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:29:00 horas del 7 de enero del 2015, admite la solicitud de división marcaría conforme al numeral 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conservando este expediente únicamente para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y ordena se continúe el trámite para la clase 5 en el expediente número 2015-08780. De manera que este Tribunal se avocará solamente al estudio del signo propuesto en clase 3.



El representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación alega lo resuelto, argumentando que tiene un derecho adquirido previamente (nombre comercial Kielsa-Farmacia) y menciona el Convenio de París para indicar que el signo sea protegido. Agregando, en su escrito de expresión de agravios que el mismo es sumamente conocido en Centro América, en Honduras y en Nicaragua, con su logo diferenciador que lo distigue. Este alegato, no es admisible, ya que se debe tener presente que el hecho que se haya inscrito de previo un signo a nombre del mismo titular, tal situación no genera obligatoriedad para el Registro ni tampoco para esta Instancia de Alzada, el tener que inscribir el distintivo solicitado. En este sentido debe tenerse presente el principio de territorialidad que regula al derecho marcario, donde cada solicitud se analiza de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud sea de marca o de un nombre comercial es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues conforme el principio de la independencia de las marcas; cada signo debe ser analizado respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

Además, en su escrito de expresión de agravios se refiere a la marca “**KIELKA (diseño)**”, y alega que las razones expuestas por el Registro son insuficientes para denegar la inscripción solicitada. Este alegato, no es admisible, porque a folio 1 del expediente la solicitud versa únicamente sobre el signo denominativo Kielsa y no Kielsa (diseño), al que hace alusión el solicitante en su escrito de expresión de agravios. En el mismo sentido, se denota con claridad a folio 15 que el solicitante hace mención del conjunto marcario Kielsa (sin diseño), cuando se opone por primera vez a la resolución del Registro Público de la Propiedad Industrial que deniega la inscripción en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Para el órgano colegiado, según consta a folio 53 la apelante introduce una marca mixta (denominación-diseño) que no había sido parte de la solicitud. Entonces, no es cierto que lo solicitado para su registración por parte del apelante sea el vocablo más el logo, sus colores: Kielsa diseño, pues no lo presenta así en su escrito inicial que delimita sus pretensiones. De manera que este cambio que hace la recurrente de Kielsa a Kielsa diseño,



constituye un cambio esencial en la marca, el cual no es admisible de conformidad con el párrafo primero artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en lo conducente:

“Artículo 11º- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca [...].”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo **“Kielsa”**. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca de fábrica **“KIEHL`S”** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es denominativa formada por una sola palabra. La marca solicitada **“Kielsa”** al igual que la registrada es denominativa y se compone de un solo vocablo. Se puede observar, que ambos signos comparten cinco letras **K-I-E-L-S**, de manera que el signo propuesto a pesar que no contiene en su denominación la letra H y el apóstrofe de la marca registrada, las demás letras que comparte con



ésta, hace que los signos resulten altamente similares. Por lo que desde el punto de vista **gráfico o visual** son sumamente parecidas, lo que podría llevar al consumidor medio a creer que tienen el mismo origen empresarial. Ahora, al vocalizarlas su sonido resulta sumamente parecido, por las letras en común que tienen una y otra marca, por lo que desde la perspectiva **fonética o visual** son semejantes.

Desde el punto de vista **ideológica o conceptual**, se observa que ambos signos no tienen significado, por lo cual no se hace el cotejo.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica y fonética con el ya registrado, existiendo conforme inciso c) del artículo 24 citad, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial,

Además, y en relación a los productos que identifican ambos conjuntos marcarios, tenemos que la marca solicitada protege y distingue, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza. La marca inscrita **“KIEHL`S”** protege y distingue en la misma clase, perfumes, aguas de tocador, gels, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, cremas, leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para asociarse (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, gels, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el pliegue ondulado permanente del cabello, aceites esenciales, en la misma clase indicada. Como puede apreciarse los productos de la solicitada como son los **jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares** están contenidos en la marca inscrita, la cual dentro de su lista de



productos tiene, **perfumes, jabones de tocador, cosméticos, preparaciones de maquillaje, champús, aceites esenciales para uso personal**, de manera que en este sentido, las marcas en conflicto amparan productos que contienen la misma **naturaleza**, sea, destinados al cuidado de la **piel, cuerpo y cabello**. De ahí que los productos de los signos cotejados pueden contar con los mismos canales de comercialización, distribución, puestos de venta (supermercados, almacenes o tiendas especializadas) consecuencia de que los productos son de una misma naturaleza, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor.

La situación indicada podría afectar al titular de la marca registrada, ya que ésta puede perder su poder distintivo frente al público consumidor. De ahí, que la coexistencia del signo propuesto en relación con el inscrito, en el mercado no es factible.

En razón de lo anterior, se concluye que al estar frente a signos semejantes y de una misma naturaleza, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas) y (Art. 24 inciso e. del Reglamento a la Ley de Marcas) al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger el signo inscrito y por ende a su titular, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éste. Por consiguiente, considera este Tribunal que la resolución venida en alzada se debe confirmar.

De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con el signo inscrito, este no posee capacidad distintiva, no siendo objeto de registro. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



15:30:12 horas del 27 de agosto del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KIELSA**” en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:12 horas del 27 de agosto del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KIELSA**” en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Carlos Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33