



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0902-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Scala”

Escada AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 7757-03)

VOTO N° 387-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, once horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trilles**, mayor, divorciado, Abogado, cédula de identidad número 1-392-470, vecino de San José, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Escada AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Margaretha-Ley- Ring 1, 85609 Aschheim, Munich, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veinticinco minutos con cuarenta y seis segundos del diez de septiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2003 **JACQUELINE CAROL, COSTA RICA, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Scala**, para proteger y distinguir en **Clase 03** del nomenclátor internacional, *perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el once de febrero de dos mil cuatro el apelante en la representación dicha, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca dicha.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas veinticinco minutos con cuarenta y seis segundos del diez de septiembre de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y ordenó inscribir la marca solicitada. En razón de ello el recurrente presenta apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados y no probados se indican en la resolución apelada.

SEGUNDO: SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa JACEQUILINE CAROL, COSTA RICA, S.A., presenta la inscripción de la marca de fábrica y comercio *Scala* en Clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares.*

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa **ESCADA AG**, por medio de su representante, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que dicha marca se encuentra inscrita en varios países del mundo, que fue utilizada por primera vez en el comercio en el año 1990. Manifiesta asimismo que el signo cuyo titular es su mandante es una marca notoria y mundial y que entre los signos inscritos y el solicitado, existe semejanza gráfica, fonética e ideológica. Que al contraponerse los dos signos marcarios se observa que no existe ningún elemento que le proporcione novedad a la marca solicitada, por el contrario, se utiliza en su totalidad fonéticamente el término esencial de la inscrita **-SCA-A**, presentándose una dilución de la marca de mi representada, solicitando se revoque la resolución recurrida y se ordene el rechazo de la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, en la resolución apelada el Registro determinó que las marcas cotejadas pueden coexistir en el Registro y en el mercado, ya que contienen elementos que las diferencian entre sí. Además no concedió la notoriedad a la marca inscrita, por cuanto el oponente no ofrece prueba para demostrar esa característica y por esas razones declara sin lugar la oposición y acogen la solicitud presentada.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

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 gráfico o 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 presunto consumidor, 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. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y 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.

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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Partiendo de lo anterior, así como de lo estipulado por el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), que establece en su artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al decir:

Artículo 24.- 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:*

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.;

las marcas contrapuestas, **Scala** con las inscritas en Costa Rica **Escada**, **Escada Acte 2**, **Escada Collection**, **Escada Sentiment**, todas para proteger productos en la clase 3 y relacionados con el mundo de los cosméticos y perfumes, se puede observar que en las inscritas la palabra preponderante, sobresaliente y factor tópico, es el vocablo **Escada**, por lo que, desde el punto de vista ortográfico, éstas y la solicitada **Scala**, comparten el acento prosódico en la sílaba “**CA**”, comparten el mismo número de sílabas y la misma sucesión de vocales. La disposición de lo anterior no señala para el consumidor una diferencia que haga inconfundibles esos signos, porque incluso desde el punto de vista del cotejo fonético, se vocalizan en forma similar, recordemos que en Costa Rica, la letra “**S**” colocada al inicio de una palabra, suena como “**Es**”. Lo anterior aunado a que protegen productos idénticos y relacionados, hace que aún más el público consumidor las confunda. Observemos entonces, que lejos de tener estos signos más diferencias, encontramos más similitudes entre ellos, por lo que siguiendo el espíritu del citado artículo 24 del Reglamento, necesariamente hay que evitar la coexistencia registral y comercial de estos signos. Desde el punto de vista ideológico las marcas son de fantasía y no tienen significado alguno.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión y a un riesgo de asociación a los consumidores, haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, por lo que lleva razón el apelante al indicar la existencia de similitudes entre las marcas de su representada y la pedida y que ésta última provoca una dilución de la marca inscrita, razón por la cual se acogen esos agravios, debiéndose revocar la resolución apelada, todo con fundamento en los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 del Reglamento a esa Ley. Por la forma en que se resuelve este proceso, no se entra a conocer sobre la notoriedad alegada por el recurrente, así como la valoración de la prueba en ese sentido.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que entre el signo solicitado, “*Scala*”, para la **Clase 03**, propuesto por la empresa **JACQUELINE CAROL, COSTA RICA, S.A.**, y los signos inscritos *Escada, Escada Acte 2, Escada Collection, Escada Sentiment*, todas para proteger productos en la clase 3, cuyo titular es la empresa **ESCADA AG**, existen similitudes que podrían provocar la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre ellos, razón por la cual este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veinticinco minutos con cuarenta y seis segundos del diez de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, denegando la solicitud de inscripción de la marca *Scala*.

SEXTO: 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 2º del



Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ESCADA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veinticinco minutos con cuarenta y seis segundos del diez de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca denegando la solicitud de inscripción de la marca **Scala**, solicitada por la empresa **JACQUELINE CAROL, COSTA RICA, S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55