



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1046-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “NAILEN”

LABORATORIOS SMART S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3133-2004)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 437-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **LABORATORIOS SMART S.A.**, sociedad constituida y existente según las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, ocho minutos, diecisiete segundos del quince de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NAILEN**”, para proteger y distinguir productos preparaciones para blanquear, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, en **Clase 03** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Harry Zürcher Blen, en representación de la empresa **PACIFIC WORLD CORPORATION**, se opone al registro del signo solicitado, en virtud de ser su representada titular de la marca inscrita “**NAILENE**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las dieciséis horas, ocho minutos, diecisiete segundos del quince de julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada, denegando la inscripción de la marca “**NAILEN**”.

CUARTO. Que en fecha doce de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que por probados tuvo el Registro a quo en la resolución recurrida,



agregando que el segundo de ellos, y que relaciona la marca “**NAILENE**” inscrita bajo el **Registro No. 88819** se encuentra fundamentado a folios 283 y 284 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, tanto la empresa solicitante como la opositora reclaman la protección establecida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indicando que la marca solicitada (NAILEN) y la inscrita (NAILENE) son notorias, ante dichos alegatos el Registro de la Propiedad Industrial luego de analizar los documentos aportados por cada una de las partes, concluye que dicha documentación carece de fuerza probatoria suficiente para demostrar la notoriedad alegada, por lo que continúa el análisis del signo solicitado realizando un cotejo con la marca inscrita, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento. Una vez analizadas en forma conjunta y global, concluye que existe una gran semejanza gráfica y fonética entre los signos en pugna, lo que provoca un riesgo de confusión, capaz de provocar error en el consumidor, quien falsamente podría creer que se trata de la misma marca, por lo que no es posible su coexistencia, en razón de lo cual acoge la oposición, denegando en consecuencia el registro de la marca “NAILEN”.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en escrito presentado ante este Tribunal el día 19 de enero de 2010 se manifiesta inconforme con lo resuelto, alegando que el signo solicitado contiene elementos creativos que logran desplegar la originalidad necesaria para que la marca se diferencie de otras y distinga sus bienes y servicios. Agrega que la marca solicitada es mixta, pues contiene un término denominativo y un diseño que consiste en una letra especial, estilizada y caprichosa, que produce un efecto especial en el



consumidor y que le provee de la distintividad suficiente para individualizarla y diferenciarla de otras. Reitera que la marca solicitada es notoria, aportando documentación sobre la supuesta extensión del amplio reconocimiento de la marca debido a la difusión que se ha dado a la misma en diferentes partes del mundo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL 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 entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde



provengan.

La recurrente manifiesta que el signo propuesto contiene elementos que permiten individualizarlo y distinguirlo de los otros, sin embargo, vistas en conjunto ambas marcas, resulta evidente su gran similitud ya que únicamente se diferencian en la letra final “E” de la marca inscrita “NAILENE”, aunado a la similitud de los productos que cada una distingue, por lo que, para esta Autoridad dicho alegato no resulta de recibo.

Tampoco puede aceptarse que, por el supuesto amplio reconocimiento de la marca en diferentes partes del mundo, deba considerarse la misma como una marca notoria, ya que, debe recordar la representación de la recurrente, que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Resultado de lo anterior, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada no es susceptible de protección registral. Por ello, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro a quo, en razón de lo cual debe confirmar la resolución apelada.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existen más similitudes que diferencias entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Dado lo anterior, lo procedente es confirmar el rechazo de la marca solicitada y en consecuencia declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SMART S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, ocho minutos, diecisiete segundos del quince de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **LABORATORIOS SMART S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, ocho minutos, diecisiete segundos, del quince de julio de dos mil nueve, la que 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33