



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0212- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “5 CARAS 5 USOS”
(DISEÑO)**

COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7504-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 438-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jonathan Jara Castro, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y seis trescientos ochenta y seis, apoderado especial de **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinticuatro minutos, seis segundos del veintidós de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de agosto de dos mil nueve, por la señora Ruth Mariela Durán Meza presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio el signo consiste en un diseño particular de letras en tamaños, formas y colores, siendo su logo un conjunto de números y letras en minúscula que forma las palabras 5 CARAS USOS, todas las letras son de color blanco, dichas letras poseen un delineado de color negro, y poseen un sombreado en color negro que recae en su costado inferior izquierdo. El logo posee un número 5 grande a la izquierda de las palabras caras y usos, la alineación de las palabras es el número 5 grande a la izquierda de ambas palabras y la palabra caras sobre la palabra usos en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veinticuatro minutos seis segundos del veintidós de febrero de dos mil diez resolvió **“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticuatro minutos seis segundos del veintidós de febrero de dos mil diez .

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 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de EL BUEN MARCHANTE S.A..



1) bajo el registro número 136371, para proteger en clase 03 internacional “Perfumes, colonias, polvos compactos, cremas, lápices de labios, esmalte para uñas, maquillaje, delineadores, máscaras para pestañas, quita esmalte, gel para el cabello, talcos (Ver folios 18 al 19 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.


TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA** por haber considerado que existe similitud con la marca inscrita



“**5 CARAS FIVE WAY**” con el número de registro 136371, que pertenece a otro titular, en la clase 03 internacional, y que la presente solicitud intenta proteger productos, similares o idénticos con la lista de productos protegidos por la marca inscrita, lo que podría causar un riesgo de confusión en los medios y en el consumidor al no poder distinguir el origen de los mismos, que con relación al **nivel gráfico**, se determina que “**5 CARAS 5 USOS**” como marca solicitada y **5 CARAS FIVE WAY**” como marca inscrita; coinciden en cuanto a la conformación misma de la frase “5 CARAS”, reduciéndose la diferencia en las letras que se encuentran al final del signo inscrito, denotando la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, lo que podría causar confusión al consumidor por la duplicidad de identidad gráfica igual suerte corre el cotejo fonético, teniendo ambos signos una pronunciación muy parecida al ser escuchados por el consumidor.

El licenciado Jonathan Jara Castro, apoderado especial de la compañía **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que entre la marca de servicio cuya inscripción se



solicita  posee un diseño particular con respecto a cualquier otro producto de la misma clase en el mercado, que el consumidor puede asociar fácilmente la combinación de letras, formas y colores con el producto del fabricante, razón por la cual se busca específicamente el registro del logo y no del nombre comercial, debido a que la particularidad del mismo, remite al producto pretendido por el consumidor, al punto que una sola vista rápida de la etiqueta del recipiente del producto lo asocia con contenido y con su fabricante, que su distintivo propio hace que el producto sea sugestivo para el consumidor y no descriptivo, de igual forma sus gráficas y fonética lo separan de confundirse con otro producto del mercado.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado si representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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 estuviere 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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita:



que también es **Mixta**, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 18 al 19), tienen similitud en su parte denominativa, siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si



es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege, *perfumes, colonias, polvos compactos, cremas, gel para el cabello*, el signo que se pretende registrar lo es para proteger entre otros *jabones, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello*, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

QUINTO. De conformidad con lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la compañía **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve, veinticuatro minutos, seis segundos del veintidós de febrero de dos mil diez, 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 (N° 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jonathan Jara Castro, apoderado de la compañía **COMERCIALIZADORA CARDU SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinticuatro minutos, seis segundos del veintidós de febrero de dos mil diez, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora