



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0402-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo ARABELA SEDUZIONE IN BLACK

Arabela S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9809-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 465-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de La Unión, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Arabela Sociedad Anónima de Capital Variable, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del dos de diciembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de octubre de dos mil ocho, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, representando a la empresa Arabela S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ARABELA SEDUZIONE IN BLACK** en clase 3 de la



nomenclatura internacional, para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, preparaciones de tocador, desodorante para uso personal.

SEGUNDO. Que en fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, representando a la empresa Antonio Puig S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las catorce horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del dos de diciembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha quince de enero de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Antonio Puig S.A. las marcas de comercio:



- 1- **BLUE SEDUCTION**, registro N° 171501, vigente hasta el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, para distinguir en la clase 3 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, dentífricos (folios 72 y 73).
- 2- **SEDUCTION IN BLACK**, registro N° 192080, vigente hasta el tres de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 3 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, dentífricos (folios 74 y 75).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre uno de los signos inscritos y el solicitado y la identidad entre los productos de éstos, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega ante esta sede que el prefijo ARABELA si otorga aptitud distintiva suficiente, que además su representada tiene inscrita la marca SEDUZIONE, y que la marca se encuentra inscrita en México.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.



Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
BLUE SEDUCTION	SEDUCTION IN BLACK	ARABELA SEDUZIONE IN BLACK
Productos	Productos	Productos
Clase 3: 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, dentífricos	Clase 3: 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, dentífricos	Clase 3: jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, preparaciones de tocador, desodorante para uso personal

Si bien, tal y como analizó el **a quo**, de las marcas opuestas BLUE SEDUCTION resulta ser lo suficientemente distinta respecto del signo propuesto como para permitir su coexistencia, esto no sucede respecto de la marca SEDUCTION IN BLACK. Vemos como ambos signos son prácticamente idénticos, con la excepción de la palabra ARABELA. SEDUCTION IN BLACK y SEDUZIONE IN BLACK son casi idénticos a nivel gráfico, por compartir la primera palabra siete letras en la misma posición y ser las dos restantes idénticas. A nivel fonético, las palabras seduction y seduzione suenan de una forma muy similar, y el resto es fonéticamente idéntico. A nivel ideológico, tanto seduction como seduzione son palabras de los idiomas inglés e italiano respectivamente, transparentes para el hispanoparlante quien de



ellas correctamente infiere su traducción como seducción, por lo que la idea que ambas frases transmiten es idéntica, sea la de seducción en negro, según la traducción aportada por la empresa en su solicitud. Entonces, la única diferencia entre ambos signos la constituye la palabra ARABELA, sin embargo ésta no crea suficiente diferenciación entre ambas como para permitir la coexistencia. Al estar contenida la marca inscrita de manera íntegra en la solicitada, ésta última engloba todo la sustancia de la aptitud distintiva de la ya registrada, por lo que el añadido de la palabra ARABELA tan solo creará en la mente del consumidor la idea de que ARABELA SEDUZIONE IN BLACK es una forma distinta de los mismos productos identificados como SEDUCTION IN BLACK, sea que tan solo se está frente a una variación de los productos y no ante un producto proveniente de un origen empresarial distinto.

Entendido que la palabra ARABELA no otorga al conjunto del signo solicitado aptitud distintiva de frente a la marca inscrita, sobre el resto de los alegatos de la apelación indica este Tribunal que la concesión de signos similares previos no otorga a la empresa solicitante un derecho especial para obtener el registro de la marca ahora solicitada. Cada solicitud ha de analizarse de conformidad al marco de calificación registral que le corresponde según su momento de presentación, el cual está limitado tanto por la legislación vigente en el momento como por los derechos anteriores vigentes, por ello es que lo concedido en un momento no puede servir como apoyo para una nueva solicitud, sino que cada una ha de analizarse por separado. Y sobre el alegato realizado acerca del registro de la marca en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras.



(...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:



“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as



well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometán al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses y el marco de calificación registral aplicable, sin que los registros foráneos 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.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Arabela S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del dos de diciembre de dos mil nueve, resolución que en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36