



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-1103-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “FANTASY TWIST”

ELIZABETH ARDEN INC., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2012-5799)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0472-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del seis de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial **ELIZABETH ARDEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de Junio del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición y calidad indicada al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**FANTASY TWIST**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Cosméticos; maquillaje facial, rubor, polvos faciales, maquillaje para los ojos, brillo para el rostro y el cuerpo, polvos faciales, maquillaje para los ojos, brillo para el rostro y el cuerpo, polvos y/o maquillaje compacto tipo polveras, labiales, brillo para los labios, lociones y



exfoliantes; humectantes para la piel, acondicionadores para la piel, geles para usar en la tina de baño, resaltadores del tono de la piel (iluminadores), aerosoles de fragancias para el cuerpo, lociones para el cuerpo y las manos, geles para el cuerpo, geles para la ducha, talcos para el cuerpo, perfume, colonia, agua de tocador, agua de perfume, agua de colonia y agua de tocador.

II. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y tres minutos y treinta y nueve segundos del veinte de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que no es susceptible de inscripción registral dado que se encuentra inscrita la marca “**FANTASY QUEEN**” con número de registro 206605, siendo, el signo solicitado inadmisibles por derechos de terceros, según lo dispuesto en el numeral 8, literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con quince minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**FANTASY TWIST**”, por la razón indicada en el considerando anterior.

IV. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Octubre del 2012, la representación de la empresa **ELIZABETH ARDEN INC.**, interpuso recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO**. Que a nombre de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, domiciliada en 300 Park Avenue, New York 10022, Estados Unidos de América, existe inscrita la marca de fábrica “**FANTASY QUEEN**”, número de registro 206605, inscrita desde el 21 de Enero del 2011 y que se encuentra vigente hasta el 21 de Enero del 2021 en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: Desodorante y antitranspirantes para uso personal (Ver folios 12 y 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FANTASY TWIST**”. Al respecto consideró que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**FANTASY QUEEN**” por cuanto ambas protegen los mismos productos, van dirigidos al mismo tipo de consumidor y ocupan los mismos puntos de venta, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación alega en cuanto al cotejo fonético que la marca está compuesta de dos términos “**FANTASY TWIST**”, no solo **FANTASY**, y el consumidor no es un individuo incapaz de leer el segundo término circunscribiéndose únicamente al primero, sino por el contrario ante la marca que en su totalidad está compuesta como “**FANTASY TWIST**” encontrará una clara diferencia respecto a “**FANTASY QUEEN**”.



Un hecho preponderante es que actualmente se exige la traducción de los términos que componen la marca, por lo que **“FANTASIA GIRO”**, es muy distinto a **“FANTASIA REINA”**, para lo que en este sentido cita el Voto N° 178-2011, y continua diciendo que las diferencias son claras y únicamente comparten la primera parte de la marca, siendo la segunda parte la que determina totalmente la diferencia entre ellas, es así como **“FANTASY TWIST”** se presenta de una manera distintiva y original, para productos de la clase 3, ya que no existen en el mercado ningún tipo de marca protegiendo productos de clase 3 con esos términos combinados, y no existe ningún tipo de similitud gráfico o fonético según quedó establecido en la resolución del Registro de Marcas como para confundir al público consumidor respecto a lo que va a adquirir.

Concluye el recurrente que su presentación gráfica es completamente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor, su pronunciación a la hora de tener enfrentados ambos productos es totalmente distinta y aún sin tener alguno de estos dos productos, sino que se encuentre solo uno de ellos, es perfectamente distinguible uno del otro por su pronunciación, lo cual acarrea una diferencia ideológica completa a la mente del consumidor y por tal motivo tampoco se encontraría en peligro de confundir estas dos marcas, por lo que es sano y prudente permitir la inscripción del distintivo solicitado al no existir impedimento alguno para que la marca **“FANTASY TWIST”** sea susceptible de registro por parte de la Oficina de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y b) y el artículo 14 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y los artículos 20 y 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 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, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado se refiere a la similitud de signos distintivos, y para determinar los alcances



del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De las mencionadas normas 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)”

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 visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal importante señalar que la marcas enfrentadas son **meramente denominativas**, están conformadas por dos palabras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico o visual**, salta a la vista que la marca inscrita “**FANTASY QUEEN**”, y la solicitada, “**FANTASY TWIST**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos sumamente parecidas, pues de las palabras que las componen dos de ellas son iguales “**FANTASY**”, siendo este tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial el elemento preponderante de ambas marcas, siendo la única diferencia el término “**TWIST**” el cual no genera mayor diferencia entre estas.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde el punto de vista **fonético o auditivo** ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el ***a quo***, al establecer que “*(...) Su fonética es igual respecto a dicho término, a nivel auditivo el impacto sonoro de la palabra “FANTASY”, es lo que el consumidor de manera directa va a relacionar con los productos y de ahí el claro riesgo de confusión o asociación empresarial (...)*”.

Y desde el punto de vista **ideológico**, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea, siendo, que la marca propuesta respecto al término FANTASY ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes, idénticos e íntimamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita, tal y como se desprende del cuadro comparativo, resultando, que los productos de uno y otro signos comparten los mismos canales de distribución y comercialización, y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados por uno y otro signo, tengan un origen empresarial común. Tal incapacidad de distinguir el origen empresarial es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la relación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas citada, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión y riesgo de asociación al público y más aún el numeral 25 de la Ley de Marcas otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. Por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos expuestos por la apelante en su escrito de apelación.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **ELIZABETH ARDEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince



minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **ELIZABETH ARDEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la que en este acto 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.**

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

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33