



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1086-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “J  LIE COLLECTION (DISEÑO)”

M E BUSINESS & CONSULTING S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-6899)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0495-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo González Fournier**, abogado, vecino de Alajuela, cédula de identidad número 1-514-630, en su condición de apoderado especial de la empresa “**M E BUSINESS & CONSULTING S.A**”, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos con treinta y tres segundos del nueve de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de julio de 2012, la Licenciada **María Eugenia Rojas Morera**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa “**M E BUSINESS & CONSULTING S.A**”, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica con domicilio en Sabanilla de Montes de Oca, Urbanización Alma Máter, 300 metros al norte y 75 al oeste del Supermercado La Cosecha, y planta industrial situada en calle Blancos, San Francisco de Goicoechea, de la antigua Bayer cincuenta metros al este y cincuenta al sur, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**J LIE COLLECTION (DISEÑO)**” en clase 03 Internacional, para proteger y distinguir: “*Cosméticos, perfumería, jabones, lociones capilares, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; y aceites esenciales.*” La cual consiste en una etiqueta o impresión que se describe así: letras J l i e en color rojo con sombra gris sobre fondo blanco, y entre la J y la L, unos labios pintados de color rojo, y en la base extremo derecho, la palabra “Collection” en color gris.

(DISEÑO)

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad a las ocho horas, cincuenta y tres minutos con treinta y tres segundos del nueve de octubre de dos mil doce, se resolvió: “(…) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Ricardo González Fournier**, apoderado especial de la empresa “**M E BUSINESS & CONSULTING S.A.**”, interpuso para el día 17 de octubre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las quince horas, veintitrés minutos con tres segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(…): *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**JOLIE MADAME**”, bajo el registro número **23168**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BALMAIN S.A**, inscrita desde el 17 de agosto de 1960 con una vigencia al 17/08/2020. (v.f 15 y 16)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**JOLIE COLLECTION (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **M E BUSINESS & CONSULTING S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**JOLIE MADAME**”, por cuanto dichas marcas protegen los mismos productos, en la misma clase 03 internacional, además del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, el representante de la empresa **M E BUSINESS & CONSULTING S.A.**, dentro de sus agravios manifiesta en términos generales que; *“PRIMERO: Que la marca diseño JLIE COLLECTION, con el diseño de unos labios de mujer impresos entre la J y la L, tiene suficientes elementos propios, principalmente gráficos, fonéticos e ideológicos que la diferencian e individualizan de la marca JOLIE MADAME, que le permite coexistir en el mercado, sin trasgredir derechos de terceros, y sin que exista el peligro o el riesgo de que la mente del consumidor medio, se confunda o relacione ambos signos marcarios. SEGUNDO: Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos sean “inconfundibles”, sino que basta con que sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142). TERCERO: Por lo anteriormente expuesto, solicito declarar con lugar el presente recurso de apelación, y continuar con los tramites de inscripción de la marca diseño de mi representada.”*

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. De estos artículos se desprende la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, protegido igualmente en el artículo 25 de la Ley de Marcas, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con marcas propiedad de otros empresarios y que protejan productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de



asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.


Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad, en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.



En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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 de carácter visual, auditivo o ideológico.


Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del 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 las denominaciones, 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 las cosas, cabe resumir entonces que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el



innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**J  LIE COLLECTION (DISEÑO)**” y la marca de fábrica inscrita “**JOLIE MADAME**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

En este sentido, para el caso bajo examen tenemos que a nivel visual los signos contrapuestos “**JOLIE MADAME**” de la marca inscrita, y la marca solicitada “**J  LIE COLLECTION (DISEÑO)**”, ambas incorporan los términos **JOLIE** y **JLIE (diseño)** aunque este último trate de evadir la letra “**O**” bajo un diseño de labios “” de mujer, impresos entre la **J** y la **L**, que a diferencia de lo que estima el recurrente, ello no le proporciona la distintividad necesaria al signo solicitado, en virtud de que el consumidor medio lo va asociar como si fuese de la empresa que lo tiene registrado, pero con una nueva presentación o línea en el mercado, situación que evidentemente induciría a que el consumidor se encuentre en una situación de error o confusión sobre el producto y su origen empresarial.


Por otra parte, a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo, se identificarán como si fuesen la misma, en virtud de que al ejercer la pronunciación la letra **J** subsume el hecho de que la denominación solicitada suprima dentro de su estructura gráfica la letra **O** e incorpore unos labios , pero al pronunciarlos suenan de manera idéntica.

Respecto a su connotación ideológica, es importante señalar que la marca “**JOLIE MADAME**” se encuentra inscrita desde agosto de 1960 (v.f 15) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **BALMAIN S.A**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado, que a nivel comercial podría



considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Aunado a lo anterior, es de mérito indicar al recurrente que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de los mismos tipos de productos, por lo que en el comercio serán ubicados en los mismos sectores o anaqueles, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo la aplicación del artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito, que en lo que interesa dice; “(...) *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; (...).*” En virtud de ello no son de recibo los alegatos expuestos por el recurrente en ese sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado, generaría riesgo de confusión o asociación con respecto al signo marcario inscrito “**JOLIE MADAME**” propiedad de **BALMAIN S.A**, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**J  LIE COLLECTION (DISEÑO)**”, presentada por **M E BUSINESS & CONSULTING S.A**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, 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 interpuesto por el Licenciado **Ricardo González Fournier**, apoderado especial de la empresa “**M E BUSINESS & CONSULTING S.A**”, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos con treinta y tres segundos del nueve de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**J LIE COLLECTION (DISEÑO)**” en **clase 03** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora