



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0969-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “natural care Tom’s of Maine”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3423-08)**

**TOM’S MAINE, INC., Apelante**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 496-2009***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Bello Horizonte, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TOM’S MAINE, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de América, domiciliada en 302 Lafayette Center, Kennebunk, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y seis minutos y ocho segundos del nueve de setiembre del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril del dos mil ocho, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**natural care Tom’s of Maine**”, en clase 03 de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir enjuague bucal, pasta dental, desodorante, jabón, crema de afeitar, crema para la piel, champú y acondicionador.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:17:24 horas del 9 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, la existencia de la marca de fábrica “**TOM’S**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **177183**, para proteger y distinguir perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares, propiedad de la empresa **JACQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y seis minutos y ocho segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2008, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en representación de la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 25 de marzo de 2009, expresó agravios.

**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 al recurrente 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TOM’S**”, bajo el registro número **177183**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **JACQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, inscrita el 27 de junio de 2008 y vigente hasta el 27 de junio de 2018, para proteger y distinguir perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares. (Ver folios 54 y 55).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**natural care Tom’s of Maine**” para la **clase 03** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**TOM’S**”, propiedad de la empresa **JACQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a ) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

*“VIII. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca natural care TOM’S of Maine (Diseño), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita TOM’S por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 3 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en*



*los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. 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 con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta violenta **el artículo octavo, literal a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente tanto en su escrito de apelación como en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

*“... Considera mi representada que entre la solicitud de la marca NATURAL CARE TOM’S OF MAINE (D) y TOM’S no existe ninguna identidad tal de elementos que puedan causar algún tipo de confusión a los consumidores, ya que la denominación TOM’S al estar acompañada por otro término, en este caso NATURAL CARE y OF MAINE adquiere suficiente grado de distinción en los términos establecidos por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”*

Asimismo, señala que:

*“... debe tenerse presente que una marca puede estar constituida por un término o una combinación de términos, por lo que para determinar su procedencia se debe analizar la denominación en su conjunto y no los términos individualmente. De modo que si la marca en su conjunto cumple con los requisitos de ser suficientemente distintivo la misma es merecedora de protección a nivel registral, como es en el caso de la combinación de los términos TOM’S con NATURAL CARE y OF MAINE...”*



Finalmente alega que:

*“...la solicitud de mi representada se encuentra amparada a su fama y reconocimiento internacional y no a la existencia de otra marca; tanto es así que la solicitud de marca NATURAL CARE TOM’S OF MAINE (D) cuenta con el derecho de prioridad según consta en el expediente y de conformidad con el artículo 5 del cuerpo normativo antes citado...”.*

*Por lo tanto y con base en la normativa citada anteriormente, se concluye que nuestra solicitud de registro no causa ningún tipo de confusión al público consumidor, ya que, los productos de nuestra solicitud y los productos de la marca inscrita van dirigidos a distintos mercados...”*

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, 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.

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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

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.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es



registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p><b>MARCA INSCRITA:</b></p> <p><b>TOM'S</b></p>	<p><b>MARCA SOLICITADA:</b></p> 
<p><b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b></p>	<p><b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b></p>
<p>En la clase 3 de la Nomenclatura Internacional: perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares.</p>	<p>En la clase 3 de la Nomenclatura Internacional: enjuague bucal, pasta dental, desodorante, jabón, crema de afeitar, crema para la piel, champú y acondicionador.</p>



tenemos que, efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud y relación de productos que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**TOM’S**” es meramente denominativa, mientras que la solicitada “**natural care Tom’s of Maine**” es mixta, estableciéndose que en este caso el diseño de la marca solicitada resulta totalmente irrelevante a efectos del presente cotejo. Pero sí vale decir que entre éstas se destaca que la marca inscrita resulta simple, porque consiste en un único vocablo, mientras que la solicitada compleja, por estar conformada por cinco palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**).



Realizada la confrontación de la marca solicitada “**natural care Tom’s of Maine**” y la inscrita “**TOM’S**”, observa este Tribunal que el término “**TOM’S**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, por ser el término que más resalta en ambas, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, se deduce, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca “**TOM’S**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**natural care Tom’s of Maine**”, con la marca inscrita a nombre de la empresa Jacqueline Carol Costa Rica S.A., se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**TOM’S**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición (identidad fonética), de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

**SEXTO.** En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita, en los puntos de venta en el mercado.

Analizado el signo solicitado “**natural care Tom’s of Maine**” como marca de fábrica en clase 03, con la marca inscrita “**TOM’S**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones



capilares, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que algunos productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como son enjuague bucal, pasta dental, desodorante, jabón, crema de afeitar, champú y acondicionador son productos de tocador, así como productos para el cuidado personal, algunos son idénticos como los jabones, algunos similares como las lociones capilares y el champú y el acondicionador; pero ante todo íntimamente relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la belleza, el aseo y el cuidado personal en general, son comercializables a través de canales de venta comunes.

**SÉTIMO.** Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo antes visto, no resultan argumentos de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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;...”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Finalmente, el argumento de la parte recurrente en cuanto al derecho de prioridad, de conformidad con el certificado de prioridad presentado, que consta en autos de folios 6 a 22 del expediente, fundamentándose en el artículo 5 de la Ley de Marcas, es criterio de este Tribunal que no tiene fundamento alguno, en virtud de que la marca inscrita “**TOM’S**”, Registro No 177183, fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial desde el día 29 de octubre de 2003, en cambio la prioridad que se alega de la marca solicitada lleva fecha 30 de noviembre de 2007, según lo afirma el propio interesado a folio 2 frente.

**OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano** en representación de la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y seis minutos y ocho segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**NOVENO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano** en representación de la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro



de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y seis minutos y ocho segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, la cual 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**