



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0889-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica: “Symsitive”**

**SYMRISE AG, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6712-2014)**

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

## ***VOTO No. 522-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del cuatro de junio de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794 en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYMRISE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Mühlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y dieciocho segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto de 2014, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“Symsitive”**, en **Clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“químicos y preparaciones químicas usadas en industria y ciencia”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:21:06 horas del 8 de agosto de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**SUNSHITIVE**”, en clase 01 internacional, bajo el registro número **196370**, propiedad de la empresa **PIERRE-FABRE DERMO-COSMETIQUE**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y dieciocho segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, el 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 27 de octubre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SYMRISE AG**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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: Único: Que en el Registro de la



Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “SUNSITIVE”, bajo el registro número **196370**, en **Clase 01** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE**, inscrita el 13 de noviembre de 2009, y vigente hasta el 13 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: *“un complejo foto protector destinado para la industria cosmética”* (Ver folios 30 y 31).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “SUNSITIVE”, en la misma clase del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que a pesar de que las marcas enfrentadas se encuentran en la misma clase 01 del nomenclátor internacional, la marca propuesta pretendiendo proteger y distinguir productos *“químicos y preparaciones químicas usadas en industria y ciencia”* en tanto la marca inscrita protege y distingue *“un complejo foto protector destinado para la industria cosmética”*, y en razón de ello esta última lo único que protege es un elemento muy específico y destinado únicamente a industria cosmética, en tanto que la marca de su representada, además de sus diferencias gráficas y fonéticas con la marca inscrita, sus productos son totalmente distintos y por tal motivo no existe ningún peligro de confusión entre el público consumidor, ya que además se nota que las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse. Con base en lo anterior concluye que el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe ser aplicable de manera



equitativa a todas las marcas en sus diferentes clases, y no solo en algunas, ya que con ello se crea una enorme discordancia en cuanto a lo que el criterio registral significa, esto en concordancia con que la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos puedan coexistir en el mercado, pues sus productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor, ello en razón de que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor.

**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 o un riesgo de asociación 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 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.** 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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del



Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) 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 lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, 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.



Las marcas en cotejo son:

<b>MARCA SOLICITADA:</b> <b>“Symsitive”</b>	<b>MARCA INSCRITA:</b> <b>“SUNSITIVE”</b>
<b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b>	<b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b>
<b>En clase 01 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“químicos y preparaciones químicas usadas en industria y ciencia”.</i>	<b>En clase 01 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“un complejo foto protector destinado para la industria cosmética”.</i>

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada **“Symsitive”**, y la inscrita, **“SUNSITIVE”**, las diferencias no son suficientes para distinguir las fácilmente, toda vez que la única diferencia entre ellas son dos letras en su sílaba inicial de las nueve letras que las componen sea **“Symsitive”** vs **“SUNSITIVE”**, diferencia que se pierde en el conjunto de las palabras, ya que las demás letras son las mismas y en igual posición. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar casi idéntica, la diferencia radica en que en la solicitada, la primera sílaba se compone de la letra “Y” y en la inscrita de la letra “U”, lo que tiende a perderse en el conjunto de las palabras, pronunciándose en lo demás, de forma idéntica, aunado a que también entre las letras “m” y “n” no existe mayor diferencia en su pronunciación. En este sentido, es criterio de este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado **“Symsitive”** y la marca inscrita **“SUNSITIVE”**, ya que de las 9 letras que componen ambas palabras 7 son iguales y colocadas en el mismo orden, y aún más tomando en cuenta que si bien es cierto la “m” y la “n” difieren, fonéticamente suenan igual, provocando similitud auditiva. La diferencia entre ambas es mínima y no le otorga la distintividad suficiente entre una y otra. Conforme al artículo 24 inciso c) del Reglamento a la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se le debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias siendo que esa similitud provoca riesgo de confusión y asociación.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, como bien lo señaló el registro el producto que protege y distingue el signo registrado “*un complejo foto protector destinado para la industria cosmética*”, está totalmente contenido en los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado en forma general, precisamente porque pertenecen a químicos utilizados en la industria, independientemente de que sea la cosmética o no, es decir abarca todos los productos químicos usados en la industria y ciencia sin ningún límite. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión o de un riesgo de asociación entre los signos en cotejo

La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen y distinguen van converger en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia.

En resumen, considera este Tribunal que la única diferencia entre las marcas contrapuestas es la segunda consonante de cada una de ellas, en la solicitada una “**y**” y en la inscrita una “**u**”, y lo ya dicho de las consonantes “**m**” y “**n**” en su aspecto auditivo, por lo que las diferencias graficas y fonéticas no son suficientemente relevantes para impedir que los signos sean semejantes en razón de ello resulta aplicable el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado supra. Ideológicamente ambas palabras evocan la idea de sensitivo, lo cual acrecienta aún más la similitud entre los mismos.

En cuanto a los productos que protegen y distinguen, ambos están en la misma clase y la marca solicitada protegería y distinguiría productos de forma muy general, por lo que incluye el producto protegido por la marca inscrita, razón por la cual se genera un riesgo de confusión y asociación con dicho signo al consumidor en relación con el signo inscrito, violentándose los incisos a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que el consumidor podría pensar que los productos tiene el mismo origen empresarial. Finalmente, al ser tan amplia la lista de productos del solicitante, no hay elementos para determinar si se podría aplicar el principio de especialidad en algunos productos específicos, por lo que no procedería la aplicación del artículo 89 de la ley citada alegado por el aquí apelante.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “SUNSHITIVE”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “Symshitive”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYMRISE AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y dieciocho segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la cual 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYMRISE AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y dieciocho segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Symsitive**”, en clase 01 de la nomenclatura internacional. 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*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**