

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0970-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “TOM’S OF MAINE”

Tom’s Maine, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2008-3421)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 539-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, casada, Abogada, vecina de Escazú, San José, con cédula de identidad número 1-1147-550, en su calidad de Apoderada de la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Maine, en los Estados Unidos de América, y domiciliada en Kennenbunk, en ese mismo Estado, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos y cuatro segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2008, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, solicitó el registro del signo “**TOM’S OF MAINE**, como marca de fábrica y comercio en **Clase 03** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger enjuagues bucales, pastas dentales, desodorantes, jabones, cremas de afeitar, cremas para la piel, champús y acondicionadores.

II.- Que mediante resolución dictada a las 15:15:07 horas del 9 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la marca propuesta su falta de distintividad por ser confundible con la marca “**TOM’S**”, registrada previamente por la empresa **JACQUELINE CAROL COSTA RICA, S.A.**

III.- Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta minutos y cuatro segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, 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 (...)**”.

IV.- 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 mediante escrito presentado ante este Tribunal el 25 de marzo de 2009, expresó agravios.

V.- 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, 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 registrada 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 50-54).

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. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. En el caso concreto, en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro de la marca “**TOM’S OF MAINE**” para la **clase 03** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **TOM’S MAINE, INC.**, por haber considerado que podría entrar en conflicto con la marca 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 el **a quo** lo siguiente:

“VIII. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca “TOM’S of Maine”, 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, fueron dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial era incorrecto, alegando que:



“(...) que entre la solicitud de la marca TOM’S OF MAINE 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 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, el apelante señaló que debía:

“(...) 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 OF MAINE (...)”

Finalmente, alegó que la gestión de la solicitud de la empresa que representa:

“(...) 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 TOM’S OF MAINE 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. 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. Por esa razón, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante a otro ya inscrito, 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 esto, de lo que se trata es de que se impida en registro 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.

Entonces, como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse, 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).

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

MARCA REGISTRADA:	MARCA SOLICITADA:
TOM'S	TOM'S OF MAINE
Clase 03 de la Clasificación de Niza Para perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares.	Clase 03 de la Clasificación de Niza Para enjuague bucal, pasta dental, desodorante, jabón, crema de afeitar, crema para la piel, champú y acondicionador.

... 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, que sería lo que ocurriría en este caso si prevaleciera la marca solicitada.

Sobre el particular, debe subrayarse que ambas marcas son meramente denominativas,

debiéndose destacar que la marca registrada resulta simple, porque consiste en un único vocablo, mientras que la solicitada compleja, por estar conformada por tres palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Al respecto, 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).

Por consiguiente, realizada la confrontación de la marca solicitada **“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, así como en su factor tópico, 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. Sobre tal base, entonces, es válido sostener que por la relación que hay entre los productos, se correría el riesgo de que el consumidor medio pueda tener la apreciación, desde luego equivocada, de que los protegidos con la marca solicitada pertenecerían a la misma familia que los de la marca **“TOM’S”**, o al menos que sería una especie de ese género.

Partiendo de tales premisas, y examinados en su conjunto, se observa que los signos contrapuestos presentan una 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. Lo que ocurre es que el elemento distintivo de la marca inscrita, la palabra **“TOM’S”**, también es la parte esencial del signo propuesto, deviniendo como un elemento común entre ambas marcas, lo que

configura una similitud visual. Por otra parte, esto también conlleva a una similitud en su pronunciación y, por ende, en su audición, por lo que no sería sea posible aceptar el registro del signo que se propone, cuestión que no se supera ante la falta de similitud ideológica, porque al carecer el vocablo “**TOM’S**” de un significado, esa falencia es compartida por ambas marcas.

De manera adicional, 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 en el público consumidor por la estrecha relación que hay entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida, y los amparados por la ya inscrita. En efecto, analizado el signo solicitado “**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 enjuague bucal, pasta dental, desodorante, jabón, crema de afeitar, champú y acondicionador son productos de tocador, así como productos para el cuidado personal, e incluso 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 o punto de venta comunes.

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 folio 14 a folio 20 del expediente, fundamentándose en el artículo 5 de la Ley de Marcas, es criterio de este

Tribunal que no tiene ningún fundamento, en virtud de que la marca inscrita, “**TOM’S**”, con registro N° 177183, fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de octubre de 2003 (ver folio 51), resultando ser la presentación de la marca solicitada, según se desprende del certificado antes señalado, el 30 de noviembre del 2007 (ver folio 15).

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones 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.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos y cuatro segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos y cuatro segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se tiene 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33