



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1048- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “DINAIR”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-5390)

GEORGE LAMPMAN, Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 580-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0849-0717, en su condición de Apoderado Especial del señor **George Lampman**, domiciliado en 14137 Wyandotte, Van Nuys, California, 91405, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y un minutos y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2012, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**DINAIR**”, en la clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Maquillaje en una gama de colores para el cuerpo, cara y pelo aplicado con aerógrafo*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 07:24:10 horas del 02 de julio de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica “**NAIR**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, bajo el registro



número **89100**, propiedad de la empresa **Church & Dwight Co., Inc.**, para productos relacionados con la marca de comercio solicitada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y un minutos y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la solicitud de inscripción del signo en análisis. (...)*”.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 de octubre de 2012, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación del señor **George Lampman**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:



1.- “NAIR”, bajo el acta de registro número 89100, inscrita desde el 11 de noviembre de 1994 y que se encuentra vigente hasta el 11 de noviembre de 1994, para proteger y distinguir: “*preparaciones depilatorias*”, en Clase 03 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Church & Dwight Co., Inc.** (Ver folio 45)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

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 “DINAIR” para la clase 03, de la nomenclatura internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “NAIR”, en las clase 03 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés en la misma clase del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante del recurrente en su escrito de expresión de agravios, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que no hay riesgo de confusión entre las marcas por tres razones: 1) Coexisten en el mercado, 2) Protegen productos diferentes, y 3) No son similares. Señala en cuanto a la coexistencia de las marcas en el mercado; que en el mercado estadounidense, que tiene una población de más de 300 millones de personas, ambas marcas coexisten, sin causar confusión al público consumidor y ambas se publicitan y se promueven como marcas distintas con productos muy distintos entre sí, tal y como se puede observar en las páginas de internet de ambos titulares, adjuntas y debidamente certificadas. Concluye que ambas marcas coexisten en el mercado sin causar confusión al público consumidor, asimismo que la marca “DINAIR” en clase 03 y la marca “NAIR” en clase 03, Registro No. 89100 son diferentes, tanto fonética como denominativamente, lo que les permite ser distinguibles entre sí, que ambas marcas protegen productos con suficiente distintividad entre sí, lo que no induce a confusión a los



consumidores, y por no existir conflicto entre los signos distintivos, la inscripción de la marca “DINAIR” es procedente y no perjudica derechos de terceros ni del público consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS Y LA RELACIÓN DE PRODUCTOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establecen el incisos b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “NAIR”, a nombre de la empresas ya citada, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar riesgo de asociación empresarial en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo inscrito se encuentra contenido en el signo solicitado, ambos en la clase 03 de la nomenclatura internacional, y los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado se encuentran directamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la representación del aquí recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o relacionados y, si la similitud existente entre signos o productos pueda causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico,



fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**NAIR**”, guarda semejanza gráfica y fonética, con la inscrita. Debe agregar este Tribunal al fundamento dado por el Órgano a quo para rechazar el signo solicitado el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “**DINAIR**” vs “**NAIR**”, determinándose que “DINAIR” como signo propuesto y “NAIR” como marca inscrita, presentan una composición literaria en su parte denominativa muy similar, ya que lo único en que se diferencian ambas es en cuanto a las letras “DI” que contiene el signo solicitado, por todo lo demás se podría decir que el signo solicitado se encuentra contenido en el signo inscrito; lo que es insuficiente para poder distinguir una de otra; denotando la ausencia de elementos que debe contener una marca para observar su distintividad. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que los signos son muy similares en su pronunciación, ya que los términos “DINAIR” vs “NAIR”, llevan un fonema muy similar, la sílaba “DI”, no genera el grado de distintividad requerido como para que el consumidor determine que se encuentra en presencia de marcas distintas, por lo que resulta difícil distinguir una de otra y en razón de ello es que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean iguales, similares o relacionados como sucede claramente en este caso. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (todos alrededor de un mercado muy especializado, sea maquillaje, cuidados de la piel belleza para personas),



existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra, incurriendo en la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Como bien lo señaló el Órgano a quo no lleva razón el apoderado del solicitante, por cuanto es claro que, los productos solicitados tienen una clara relación con las preparaciones depilatorias, y es que dichos productos van dirigidos a un mismo tipo de consumidor; que si bien estamos en presencia de productos distintos, tal y como resolvió el Registro, estos tienen una coincidencia en la difusión de los mismos, comparten puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor, y por tal motivo guardan una innegable relación con las preparaciones depilatorias, que son productos utilizados para el cuidado y belleza corporal.

En cuanto al hecho de que los signos coexistan en el mercado estadounidense este Tribunal sigue la línea del Registro, de que tal hecho no garantiza la inscripción en Costa Rica, ya que si después del análisis marcario se determina que podría existir alguna prohibición de inscripción del signo marcario solicitado, tal y como lo establecen los artículos 7 y 8 de nuestra Ley de Marcas en el ámbito del marco de calificación registral, para los efectos de conformidad con el principio de territorialidad aplicable en materia marcaria, la inscripción de una marca en un país no hace al signo marcario registrable en otro país, ello en razón de que el registro de un signo es una facultad que cada país tiene y dependerá de los requisitos establecidos por ley relacionados con cada registro.



Finalmente, avala este Tribunal lo establecido por el Órgano a quo al señalar que no lleva razón el Apoderado del aquí solicitante al manifestar que la coincidencia entre los signos es únicamente en cuanto a las letras “AIR”, ya que como se desprende del cotejo marcario, que la marca registrada “NAIR”, se encuentra contenida en el signo solicitado “DINAIR”, y que asimismo, no estamos en presencia de una similitud en radicales, estamos en presencia de una marca registrada que se encuentra contenida en una marca solicitada y protegen productos que se relacionan entre sí, y por ende es claro que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor.

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, 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 o de asociación 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 íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado “*(...) 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; (...)*”.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual lo pertinente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial del señor **George Lampman**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y un minutos y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma.



CUARTO. 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, N° 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 por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial del señor **George Lampman**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y un minutos y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.