



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0086-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “GLAMOUR”

P SEIS DEL OESTE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-9750)

VOTO N° 602-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por **FLOR NARANJO CHAVES**, mayor, casada, oficinista, con cédula de identidad número 1-788-953, en su condición de apoderada especial de la empresa **P SEIS DEL OESTE, S.A.**, constituida bajo las leyes de Costa Rica contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:08 horas del 12 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de octubre del 2015, **JOSE RAMÓN GONZÁLEZ CASTRO**, mayor, casado, empresario, vecino de Santa Ana, San José, Costa Rica, cédula de identidad 1-0641-0311, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa P SEIS DEL OESTE S.A., presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**GLAMOUR**”, para proteger y distinguir: “Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, maquillaje, productos de maquillaje”, en clase 3.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:15:43 horas del 13 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscritas marcas, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos, por lo que



el signo solicitado es inadmisibile por derechos de terceros al transgredir el artículo 8 literal a) de la ley de marcas.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:03:08 horas del 12 de enero de 2016, resolvió en lo conducente: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la señora **FLOR NARANJO CHAVES**, de calidades y representación señaladas, interpuso el día 19 de enero de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez concedida la audiencia de reglamento expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 encuentran inscritas la siguientes marcas:

1. “**GLAMOUROUS**” bajo el número de registro 126161 propiedad de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, inscrita el 29/05/2001 con fecha de vencimiento el 29/05/2021, en clase 3 Internacional, protegiendo: perfumes, aguas de tocador, geles, sales para el baño y la ducha no para propósitos médicos, jabones de tocador, desodorantes corporales, cosméticos, cremas,



leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para protegerse del sol (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, geles, rocíos, espumas y bálsamos para el acomodo y cuidado del cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el coloreado y decolorado del cabello, preparaciones para el rizado y ondulado permanente del cabello, aceites esenciales para uso personal.

2. **“PERFECT GLAMOUR”** bajo el número de registro 190094 propiedad de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, inscrita el 11/05/2009 con fecha de vencimiento el 11/05/2019, en clase 3 Internacional, protegiendo: Perfumes, colonias, agua de tocador, agua de colonia, lociones para después de afeitar, gels para afeitar, cremas para afeitar, cremas para después de afeitar, gels para después de afeitar, lociones para después de afeitar, bálsamos para después de afeitar, antitranspirantes, desodorantes para uso personal, talcos en polvo para tocador, talcos para el cuerpo, cosméticos y productos para el cuidado de la belleza, a saber, cremas hidratantes para el cuerpo, cremas y lociones para la cara y el cuerpo, productos exfoliantes, preparaciones cosméticas para el baño, cremas y lociones para broncear y tomar el sol, cremas y lociones protectoras contra el sol; preparaciones para maquillaje; productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores, preparaciones para el lavado del cabello, lociones y cremas para el cabello, enjuagues para el cabello, gel (brillantina) y preparaciones para estimular el crecimiento del cuero cabelludo, productos para el baño y ducha, a saber, jabón de tocador, champú para el cuerpo, esponjas para bañarse, suavizantes para el cuerpo, sales para el baño, gel para el baño y para la ducha, aceites para el baño y para la ducha, aceites esenciales.

3. **“GLAMOUR DIVINISSIMA”** bajo el número de registro 217710 propiedad de **ANGÉLICA FUENTES TÉLLEZ**, inscrita el 17/04/2012 con fecha de vencimiento el 17/04/2022, en clase 3 Internacional, protegiendo: Jabones, champús, acondicionador para el cabello; productos de perfumería. desodorante corporal, aceites esenciales; cosméticos, esmaltes de uñas, productos (cosméticos) para el cuidado de las uñas, motivos decorativos para uso cosmético, tintes para el cabello y barba, gel y laca para fijar el cabello, productos de maquillaje,



desmaquilladores, mascarillas de belleza, productos cosméticos para el cuidado de la piel, cremas cosméticas, astringentes para uso cosmético, aceites para uso cosmético, lociones para uso cosmético, lociones capilares, lociones para después del afeitado, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, pomadas para uso cosmético, preparaciones cosméticas adelgazantes, preparaciones cosméticas exfoliantes, preparaciones cosméticas para el baño, productos para la higiene bucal que no sean de uso médico, productos depilatorios, neceseres de cosmética; productos de protección solar, bronceadores; dentífricos, talco de tocador, incienso.

4. “G & B GLAMOUR & BELLEZA” bajo el número de registro 213254 propiedad de **GLAMOUR & BELLEZA S.A.**, inscrita el 28/10/2011 con fecha de vencimiento el 28/10/2021, en clase 3 internacional, protegiendo: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

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 rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al determinar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas “**GLAMOUROUS**”, “**PERFECT GLAMOUR**”, “**GLAMOUR DIVINISSIMA**” y “**G & B GLAMOUR & BELLEZA**”, que protegen los mismos productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: “...del cotejo de las marcas no se desprende que exista riesgo de confusión por parte del consumidor.

Específicamente en relación con la marca **GLAMOROUS** hace referencia a un adjetivo inglés cuya traducción sería “glamorous” mientras la marca solicitada hace referencia al sustantivo en



lengua francesa, cuya traducción es “glamor”. Ambos se distinguen fonéticamente y en su escritura.

En relación a las restantes marcas, las mismas están integradas por más de un vocablo: al término GLAMOUR le adjuntan otros vocablos que lo califican y hacen que las marcas sean significativamente distintas de la solicitada, por lo que no existe riesgo de confusión.

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 8° 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, 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, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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 al inciso a) 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 o similares y, si la similitud existente entre signos o



productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

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.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA

“GLAMOUR”

“Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, maquillaje, productos de maquillaje”

SIGNOS INSCRITOS

“GLAMOUROUS”

“PERFECT GLAMOUR”

“GLAMOUR DIVINISSIMA”

“G & B GLAMOUR & BELLEZA”

“Perfumes, aceites esenciales; preparaciones para maquillaje; productos de maquillaje, lociones capilares, dentífricos”.



Los signos deben compararse a través de una visión en conjunto, sintética, sin descomposiciones, en el presente caso el apelante descompone el signo en cada uno de los elementos que los conforman tratando de demostrar más diferencias que semejanzas, hecho totalmente erróneo ya que el consumidor lo que tiene es una percepción global del signo. El consumidor se enfrenta diariamente a un número indeterminado de marcas y la hora del realizar el acto de compra no conserva los detalles de cada signo, sino más bien el recuerdo imperfecto de cada una de ellas.

En el presente caso el examen realizado por el Registro de Propiedad Industrial, presupone riesgo de confusión de los signos enfrentados. Por lo que es labor del Tribunal analizar los signos en relación con los productos a distinguir ya que el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud [gráfica, fonética e ideológica] entre la marca solicitada y las marcas registradas con anterioridad y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados, se trata de requisitos acumulativos.

Desde el punto de vista gráfico los signos en colisión comparten dentro de su denominación el término **GLAMOUR**, la marca solicitada se encuentra dentro de las denominaciones de los signos registrados, este aspecto es de suma relevancia ya que en el acto de adquirir los productos el consumidor no retiene los detalles de los signos, lo que lo hace recordar las marcas es la impresión general o cierto detalle significativo más que un recuerdo fotográfico del conjunto, por ende si adquiere un producto rotulado con las marcas registradas y en una futura compra al visualizar la palabra **GLAMOUR** del signo solicitado podrá llegar a pensar que se trata de la misma línea del que adquirió.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos **GLAMOUR** y **GLAMOUREOUS** tiene un impacto similar en el oído del consumidor. En lo que respecta a los demás signos registrados también se presenta la semejanza fonética ya que el consumidor retiene un recuerdo imperfecto de la marca percibida con anterioridad, desde esta perspectiva los signos **“PERFECT GLAMOUR”**, **“GLAMOUR DIVINISSIMA”** y **“G & B GLAMOUR & BELLEZA”**, pueden perfectamente confundirse con la marca solicitada.



Desde el punto de vista ideológico la idea que evoca la marca solicitada en relación con los productos que distingue [productos para el cuidado personal con esas características] se repite en los signos registrados, ya que **GLAMOUR** se refiere a **GLAMUR** y esto es algo que *tiene encanto que fascina*.

Con el anterior análisis se desvirtúan los alegatos del apelante en cuanto a la no identidad de los signos, ya que, si mantienen una similitud capaz de crear confusión en los planos analizados, el consumidor no realiza un análisis gramatical de los signos para determinar que se trata de un adjetivo o sustantivo y a partir de ahí señalar posibles diferencias.

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. Precisamente, 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 con anterioridad, 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 de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano todos los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada [**Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, maquillaje, productos de maquillaje**], se encuentran incluidos dentro de los productos de las listas de las marcas registradas [**Perfumes, aceites esenciales; preparaciones para maquillaje; productos de maquillaje, lociones capilares, dentífricos**]. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los



productos que las marcas protegen y distinguen son los mismos relacionados dirigidos al cuidado personal y la belleza. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen se prestan de forma similar en el mercado, tienen los mismos canales de comercialización, coinciden en los mismos puntos de venta como farmacias, tiendas de departamento, supermercados y afines.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, 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 identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados por encontrarse inscritas las marcas “**GLAMOUROUS**”, “**PERFECT GLAMOUR**”, “**GLAMOUR DIVINISSIMA**” y “**G & B GLAMOUR & BELLEZA**”, y de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**GLAMOUR**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **FLOR NARANJO CHAVES**, de calidades y representación señaladas, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:08 horas del 12 de enero de 2016,



la que en este acto 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 por **FLOR NARANJO CHAVES**, apoderada especial de la empresa **P SEIS DEL OESTE, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:08 horas del 12 de enero de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **GLAMOUR**, en clase 3. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33