



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0005-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “BEAUTYGE”**

**THE COLOMER GROUP SPAIN S.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8612-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 657-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COLOMER GROUP SPAIN S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2012, la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BEAUTYGE”** en **Clase 03** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: *“Lociones para el cabello, champús, lacas para el cabello, productos para el cuidado del cabello, preparaciones para el cuidado del cabello, aceites de tratamiento para el cabello, acondicionadores para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, neutralizantes*



*para ondulado permanente, preparaciones para teñir el cabello, preparaciones de limpieza”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cincuenta minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que la **Licenciada Faith Neurohr**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 13 de agosto de 2010 y vigente hasta el 13 de agosto de 2020, la marca **“BEAUTIGEL”** bajo el Registro **No. 202593**, cuyo titular es **INDUSTRIAS FARMACEUTICAS INFASA, S. A.**, para proteger y distinguir **“Toda clase de cosméticos, fijadores para el pelo”** en **Clase 03** de la nomenclatura internacional, (ver folios 4 y 5).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el signo solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, de su análisis y cotejo con la marca inscrita “BEAUTIGEL (DISEÑO)”, se determina que es inadmisibles por derechos de terceros, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas y además protegen los mismos productos en la Clase 03, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que las marcas en conflicto poseen suficientes y evidentes elementos diferenciadores que aportan la necesaria distintividad al signo solicitado y permiten su coexistencia en el mercado. Además que protegen productos que, a pesar de estar en la misma clase internacional, se encuentran sumamente especificados en cada lista y por ello el riesgo de confusión es nulo. Afirma el apelante que en este caso debe aplicarse la teoría de la “*carga diferencial suficiente*”, en el sentido que las marcas pueden coexistir cuando, a pesar de presentar una coincidencia parcial, exista algún elemento característico que permita al consumidor diferenciarlas de manera inequívoca una de la otra, siendo que al visualizar los signos **BEAUTYGE** y **BEAUTIGEL** las diferencias gráficas y fonéticas saltan a la vista porque son totalmente distintas, ya que la inscrita posee un diseño y dada la disposición de las palabras en cada una de ellas, lo que demuestra que sí procede el registro de la solicitada, porque no se produce riesgo de confusión para el consumidor. Respecto de los productos que protegen las marcas enfrentadas, agrega el recurrente que “...si bien es cierto se encuentran relacionados entre sí, lo cierto es que tienden a ser productos de **COMPRA SELECTIVA**.”



*Lo anterior dado que el consumidor usualmente tiene los cosméticos, productos para el cabello, desodorantes, etc. de su preferencia y que es la que en la mayoría de las ocasiones adquiere...”* Adiciona a lo anterior el apelante que la marca solicitada tiene una trayectoria internacional que ha sido reconocida gracias a su esfuerzo e inversión y se encuentra debidamente inscrita ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), Colombia, Chile, México, Líbano y Nueva Zelanda. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se proceda a continuar con el trámite de su solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Así las cosas, una vez analizado este caso concreto, considera este Tribunal que las marcas propuesta e inscrita, son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico. Ello por cuanto, al realizar el **cotejo fonético** se denota que las letras “y” e “i”, se pronuncian de forma igual, y aún al omitir la “l” final, en la marca solicitada no le da suficiente distintividad a este nivel, porque pesan mucho los elementos que tienen en común ambas marcas. Asimismo, en el **cotejo gráfico**, las marcas se diferencian únicamente en las mismas letras; “y” e “i”, siendo que la eliminación de la letra “l” final, en este nivel tampoco elimina el riesgo de confusión. Por último, respecto del cotejo ideológico, ambos signos se centran en el concepto que evocan, sea “*beauti*”, que en el signo propuesto se le agrega el término “*ge*”, por lo que ambos giran alrededor del mismo concepto, el cual es



genérico y los elementos que las distinguen, que son “*ge*” frente a “*gel*”, son igualmente muy parecidos.

Por otra parte, recuérdese que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone que al realizar el cotejo de signos marcarios debe darse más énfasis en las similitudes que en las diferencias, siendo que en el caso que nos ocupa, tanto del cotejo de ambas denominaciones como de su objeto de protección, se evidencia similitud, y así mismo lo reconoce el propio recurrente en sus alegatos, siendo que no hay *algún elemento característico que permita al consumidor diferenciarlas de manera inequívoca una de la otra.*

En otro orden de cosas, respecto de la alegada trayectoria internacional que ostenta la marca solicitada y su registro en otros países, no debe olvidarse que el derecho marcario es estrictamente territorial, dado lo cual, los derechos adquiridos en otras latitudes y las causas que posibilitaron su admisión en otros países no implican en modo alguno que necesariamente deba ser registrado en nuestro país, ya que en el estudio de registrabilidad debe privar lo que conste en el expediente correspondiente.

Por las anteriores consideraciones no resultan de recibo los agravios de la apelante, en razón de que los signos cotejados protegen productos estrechamente relacionados y por ello sí hay peligro de provocar confusión en el consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **THE COLOMER GROUP SPAIN S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma.



**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **THE COLOMER GROUP SPAIN S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo **“BEAUTYGE”** solicitado por la apelante. 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.-**

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Zayda Alvarado Miranda***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33