



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-247 TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción de la Marca “FACINITY”**

**ARTURO CARBONI MORA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ( Exp. de origen 2013-3880)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 721-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.**

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora, con cédula de identidad número uno mil veintiocho quinientos ochenta y nueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo de dos mil trece, la Licenciada Marianella Arias Chacón en su calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora, solicita la inscripción de la marca **FACINITY** para proteger y distinguir en clase 3: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”*..



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley se opuso la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintitrés minutos cuarenta y tres segundos, del diecisiete de febrero de dos mil catorce, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por la señora **MARIA GABRIELA BODDEN CORDERO**, apoderada especial de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FACINITY**”, presentado por la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de **ARTURO CARBONI MORA** la cual se deniega...*”

**TERCERO.** Que la Licenciada Marianella Arias Chacón en su calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintitrés minutos cuarenta y tres segundos, del diecisiete de febrero de dos mil catorce, y por ese motivo conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 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 la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1) **FACEFINITY** bajo el registro número 121907 para proteger en clase 3 internacional: "*Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas; jabones; perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.* Inscrito el 24 de agosto de 2000. Titular **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** El Registro de la Propiedad Industrial resuelve acoger la oposición presentada por la apoderada especial de la compañía **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** y rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada especial de Arturo Carboni Mora, al considerar que del análisis realizado queda claro que la marca inscrita "**FACEFINITY**" y el signo solicitado "**FACINITY**" contienen tal identidad que pueden inducir al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión, ya que a nivel gráfico ambos signos utilizan una estructura gramatical similar que a simple vista genera la apariencia e identificación con la marca inscrita, observando confusión auditiva, ya que la diferencia gramatical es mínima y el agregarle las letras "E" y "F" en la marca solicitada con respecto al inscrito no asegura que el consumidor pueda recordarlo a la hora de mencionarlo en un establecimiento donde pueda adquirir este tipo de productos, resultando una gran similitud en este campo, y dado que la pronunciación tiene una fonética similar y se va a identificar en el mercado como si fuese de la misma empresa comercial, por lo que concluye que existen suficientes similitudes gráficas y fonéticas por considerar que el signo marcario afecta el derecho de terceros debidamente registrado.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea



conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



MARCA REGISTRADA	SIGNO SOLICITADO
<p data-bbox="418 527 618 558" style="text-align: center;"><b>FACEFINITY</b></p> <p data-bbox="224 621 813 1142">Registro número 121907 para proteger en clase 3 internacional:” <i>Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas; jabones; perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.</i></p>	<p data-bbox="1052 510 1211 541" style="text-align: center;"><b>FACINITY</b></p> <p data-bbox="837 583 1425 947">Para proteger y distinguir Clase 3: “<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos</i>”.</p>

Al enfrentar dichos signos se observa una estructura gramatical similar en su parte denominativa, donde a nivel gráfico se determina que entre “**FACEFINITY** y “**FACINITY**” como marca propuesta y como signo inscrito se encuentran las similitudes suficientes para rechazar el distintivo solicitado, desde el punto de vista fonético ambos signos son idénticos en su pronunciación, lo que conlleva a que el consumidor medio crea, que estos signos marcarios están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.



Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger el signo solicitado están relacionados con los productos del signo inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **la marca inscrita FACEFINITY en Clase 3 internacional**: *protege: “Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, reparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas; jabones; perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”*. Y el **signo solicitado FACINITY** pretende proteger y distinguir en clase 3: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”*.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de comercialización de productos para la limpieza abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los



productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del signo distintivo inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 literales a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo solicitado, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0247-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO “FACINITY”**

**ARTURO CARBONI MORA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-3880)**

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

***VOTO N° 0008-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el **Voto No.721-2014** dictado dentro del presente expediente a las catorce horas cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

***Redacta la Juez Ureña Boza; y***

***RESULTANDO***

Visto el Por Tanto del Voto No. **No.721-2014** dictado a las catorce horas cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, debe leerse correctamente en el **POR TANTO** segundo párrafo después de interpuesto “*la Licenciada Marianella Arias Chacón en calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora*”.



***CONSIDERANDO***

**UNICO.** Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*” se procede a corregir el error material cometido en el sentido de indicar en el Por Tanto que es la Licenciada Marianella Arias Chacón quien comparece en calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora.

***POR TANTO***

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto N° **721-2014**, para que se lea dentro de su **POR TANTO** correctamente como sigue después de interpuesto: “*la Licenciada Marianella Arias Chacón en calidad de apoderada especial de Arturo Carboni Mora*”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.  
***NOTIFÍQUESE.-***

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***