



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente N°: 2008-0433-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “MAGICOLOR”**

**REPRESENTACIONES Y TECNIMAQUILAS S.A..**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 684-06)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 746-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica,, a las diez horas con cuarenta minutos del quince de diciembre del dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número, uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **REPRESENTACIONES Y TECNIMAQUILAS S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y dos minutos, diez segundos del nueve de mayo del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de enero del dos mil seis, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica

## **MAGICOLOR**

en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y

raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y dos minutos, diez segundos del nueve de mayo del dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de junio del dos mil ocho, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **REPRESENTACIONES Y TECNIMAQUILAS S.A. DE C.V.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y nueve minutos, once segundos, del veintinueve de julio del dos mil ocho, declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta minutos del dieciséis de octubre del dos mil ocho, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que no fue contestada.

**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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente: **1)** Que a nombre de la empresa **Turtle Wax Inc**, domiciliada en 5655 West 73rd Street, Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, existe inscrito la marca de fábrica “**COLOR MAGIC**”, en la **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, en especial, preparaciones para encerar, pulir y devolver el acabado de automóviles y otros vehículos. (Ver folios 40 a 41).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**MAGICOLOR**” para la **clase 3** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **REPRESENTACIONES Y TECNIMAQUILAS S.A. DE C.V.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto con la marca inscrita “**COLOR MAGIC**”, propiedad de la empresa **Turtle Wax Inc**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a ) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

*“VIII. (...) rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAGICOLOR**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis de cotejo, pues contiene*

*semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**COLOR MAGIC**” (...) haciéndolas muy similares (...) denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto”.*

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios alega en lo conducente lo siguiente:

*“(...) reiteramos todo lo manifestado en el escrito presentado el 1 de noviembre del 2006. Las Marcas **MAGICOLOR** Y **COLOR MAGIC** son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes y tienen particularidades suficientes como para permitir su coexistencia registral, máxime que nuestra marca “**MAGICOLOR**” protege productos cosméticos de uso para personas y la marca, “**Color Magic**”, protege productos para vehículos. El hecho de que las dos marcas tengan similitud no es suficiente para declarar su incompatibilidad si se analizan de la misma forma integral (...) ni siquiera se dirige a un mismo sector del mercado, ni hay coincidencia en cuanto a los consumidores, punto de venta, entre otros”.*

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*



*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*"...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*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;..." (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la

valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, 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)”*

**CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS.** En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre las marcas contrapuestas:

INSCRITA CLASE 3 INTERNACIONAL	SOLICITADA CLASE 3 INTERNACIONAL
<b>MAGICOLOR</b>	<b>COLOR MAGIC</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS A DISTINGUIR
preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, en especial, preparaciones para encerar, pulir y devolver el acabado de automóviles y otros vehículos	para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que ambas marcas son denominativas, pues la solicitada se compone de la palabra “**MAGICOLOR**”, la cual como puede verse no posee la misma estructura gramatical que la inscrita “**COLOR MAGIC**” conformada por dos vocablos, sin embargo, al momento de percibir los signos aquí cotejados son similares, siendo que las palabras de la denominación solicitada e inscrita están invertidas.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, a pesar que la composición gramatical es distinta desde el punto *gráfico*, se podría decir, que al momento de visualizar los signos enfrentados dan la impresión de ser la misma denominación.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud *fonética o auditiva* está presente en ambos signos, ya que al ser pronunciadas se escucha una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar.

En lo que concierne al análisis *ideológico*, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea. Si bien es cierto el vocablo solicitado no tiene significado y la expresión inscrita significa color mágico, lo cierto es que sus elementos son fácilmente entendibles por el público consumidor.

Las similitudes gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(..)* el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la



*especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro*". (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

**QUINTO.** Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista *gráfico, fonético e ideológico*, sucediendo, que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos comparten el mismo lugar en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada e inscrita. Nótese, que dentro de los **artículos de limpieza y de uso personal**, que protege la inscrita es factible encontrarse con alguno de los productos que identifica la marca solicitada, como ocurre en el caso bajo estudio, a saber: *preparaciones para blanquear, y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar y pulir, desengrasar y raspar, jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos*. De ahí, que cuando la apelante señala en su escrito de apelación que: "(...) nuestra marca "MAGICOLOR" protege productos cosméticos de uso en personas y la marca "COLOR MAGIC", protege productos para vehículos (...)", este Tribunal considera que dicha manifestación no es de recibo ya que como puede comprobarse a folio dos del expediente, la marca solicitada no solamente protege productos de uso personal (cosméticos), como lo afirma la recurrente, sino también productos de limpieza.



Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”*

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la solicitada **“MAGICOLOR”** quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **REPRESENTACIONES Y TECNIMAQUILAS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y dos minutos, diez segundos del nueve de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **REPRESENTACIONES Y TECNIMAQUILAS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y dos minutos, diez segundos del nueve de mayo del dos mil ocho, que en este acto se confirma. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**