



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0455-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de LOVERS (DISEÑO)

CORPORACION SAM DEL ATLANTICO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 187078 (2008-10150))

Marcas y otros signos

VOTO N° 764-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Jingsen Wu**, empresario, casado de nacionalidad china, vecino de Limón con cédula de residencia 626162637004453, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CORPORACIÓN SAM DEL ATLÁNTICO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas once minutos con quince segundos del diez de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cinco de noviembre de dos mil nueve, los señores **Kwok Wing Shum Ng**, mayor, casado, comerciante, vecino de San José, con cédula de identidad número ocho cero cincuenta y cuatro trescientos veintiséis, y el señor **Geroge Shum Romero**, mayor, comerciante, soltero con cédula número uno-mil ochenta y dos doscientos sesenta y ocho uno ochocientos cuatrocientos dos, vecino de San José, en su calidad de apoderado especial de la empresa **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD**



Lover's

ANÓNIMA, formuló la solicitud de nulidad de la Marca Registro 187078 en clase 3 16 y 21 de la nomenclatura internacional, dicho signo es para proteger en clases 3; 16 y 21 internacional, en clase 3: *“Jabones; champú, perfumería, aceites esenciales cosméticos de todo tipo para hombre y mujer, crema y lociones para el cabello, clase 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases ; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje(no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés y clase 21 “Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines, esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza viruta de hierro, vidrio o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción) cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases.*

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil diez, el señor **Jigsen Wu**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN SAM DEL ATLÁNTICO S.A**, presentó oposición contra la solicitud de nulidad incoada por el apoderado de la empresa **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD ANÓNIMA.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas once minutos con quince segundos del diez de mayo de dos mil diez, resolvió declarar con lugar parcialmente la solicitud de nulidad planteada por el señor **Kwok Wing Shum Ng**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD ANÓNIMA.,** únicamente para la protección en clase 16.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro



de la Propiedad Industrial, el diecisiete de mayo de dos mil diez, el señor **Jigsen Wu**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN SAM DEL ATLÁNTICO**, apeló la resolución final antes indicada.

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, 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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

Que la empresa **CORPORACION SAM DEL ATLÁNTICO S.A**, tiene inscrito el siguiente signo en el Registro de la Propiedad Industrial:

Lover's

- 1) Bajo el registro número 187078 Marca de Comercio en clases 3,16 y 21 de la nomenclatura internacional, para proteger **en clase 3:** *“Jabones; champú, perfumería, aceites esenciales cosméticos de todo tipo para hombre y mujer, crema y lociones para el cabello, en clase 16 “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje(no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés” y clase 21 “Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines, esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza viruta de hierro, vidrio o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción) cristalería, porcelana y*



loza, no comprendidos en otras clases (Ver folios 148 a 149 del expediente)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó que realizado el cotejo de la marca de comercio que se solicita su nulidad *Lover's* con la marca inscrita “LOVEX” a nombre de la empresa Comercial Sofu S.A se denota que el signo es prácticamente idéntico, que la inclusión de las letras “r” “s” no le imprime la suficiente distintividad, por lo que no se puede aceptar como diferencias, existiendo ese riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el verdadero origen empresarial de los mismos, que igual suerte corre el cotejo fonético e ideológico, que otro aspecto a considerar es el principio de prioridad registral que cobija a la marca “LOVEX”, registro número 140625, debidamente inscrito desde el 02 de setiembre del 2003, por lo que declara la nulidad de la clase 16 del registro número 187078 propiedad de Corporación Sam del Atlántico S.A, en virtud del evidente riesgo de confusión que provoca la subsistencia de ambos signos para distinguir y proteger los mismos productos o en los que exista relación.

Por su parte el apoderado de la opositora y apelante en su memorial presentado el día diecisiete de mayo de dos mil diez, argumentó que la promovente no ha logrado demostrar perjuicio alguno y que además no es una empresa extranjera, sino que está inscrita y radicada en Costa Rica, por lo que la publicación del edicto respectivo le daba el derecho de oponerse dentro del término establecido, lo cual no hizo resultando en la constitución de un derecho a favor de un tercero y que en cuanto a la similitud de ambas marcas argumenta que confundir ambas presentaciones no sería entre personas o consumidores normales, ya que considera que la similitud se desvanece por la diferente presentación del diseño del producto, ya que dicha confusión es muy poco factible en primer lugar porque son nombres, diseño y envoltura muy diferentes unas de otras, siendo una verdad innegable



que la marca LOVEX que se consigna en una envoltura en un todo con su diseño de los corazones y las bandas no se parece en nada a la marca de su representada.

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LA MARCA INSCRITA Y DEL SIGNO OBJETO DE NULIDAD. 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 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de 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 titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

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

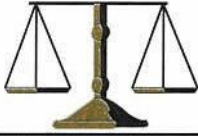
“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 estuviere 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)"

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la marca objeto de nulidad bajo examen,

Lover's

que es una marca Mixta pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita "LOVEX", que es denominativa, según



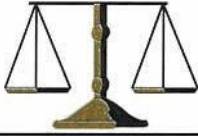
puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 150 al 151), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente para la clase 16, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejadas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo.

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 los 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”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, y aunado a que la marca objeto de nulidad distingue los mismos productos en clase 16, protegidos por la marca **LOVEX**, se determina la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca que



se pretende anular *Lover's* , *protege en clase 16 :Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases ; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje(no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca que se solicita anular, hacen que este Tribunal acoja la solicitud planteada por el apoderado de la empresa **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD ANÓNIMA**, únicamente para la clase 16, quedando dicho Registro incólume para los registros en los cuales goza de protección y distinción en clases 03 y 21 respectivamente.*

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Dado lo todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el solicitante en defender el signo a nombre de su representada, en virtud de ser evidente la posibilidad de llevar al público consumidor a un riesgo de confusión indirecta, al suponer que el signo

inscrito *Lover's* está relacionado con el signo **LOVEX** de la empresa promovente de la nulidad **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas en clase 16, se promueve el riesgo de confusión del signo de la empresa **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la marca

Lover's inscrita a nombre de la empresa **CORPORACION SAM DEL**



ATLÁNTICO S.A. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa promovente, existe identidad desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, con la marca registrada por **CORPORACION SAM DEL ATLÁNTICO S.A.** por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, además de que protegen los mismos productos, los cuales son susceptibles de relacionar entre sí. Así las cosas considera este Tribunal que lo procedente es confirmar la resolución recurrida venida en alzada al declarar con lugar parcialmente la solicitud de nulidad promovida por la empresa **COMERCIAL SOFU SOCIEDAD ANÓNIMA** del siguiente signo:

Lover's

a) bajo el Registro número 187078 para proteger en clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje(no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés

QUINTO. 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 2º 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 y jurisprudencia que anteceden,



este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jingsen Wu**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CORPORACIÓN SAM DEL ATLÁNTICO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas once minutos con quince segundos del diez de mayo de dos mil diez, la 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33