



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0168 -TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EUGENCIN”**

**BEIERSDORF AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-5500)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 764-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cinco minutos del doce de junio del dos mil trece .***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecisiete de enero del dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio del dos mil doce, el señor Oscar R. Vargas Vargas, mayor, casado, ingeniero agrónomo, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos setenta y uno-ciento setenta y siete, a título personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EUGENCIN”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “un producto natural que controla ácaros.”



**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días treinta y uno de julio, y uno y tres de agosto del dos mil doce, en las Gacetas números, ciento cuarenta y siete, ciento cuarenta y ocho, y ciento cuarenta y nueve, dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa “**BEIERSDORF AG**”, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio “**EUGENCIN**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO.** Que mediante resolución final dictada a las once horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecisiete de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada y acoge la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero del dos mil trece, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **BEIERSDORF AG**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución citada, siendo, que el Registro citado, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de febrero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de apelación y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge los hechos tenido por probados en la resolución venida en alzada, los cuales encuentran fundamento a folios 40 a 41, y 13 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada por la representación de la empresa **BEIERSDORF AG**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EUGENCIN**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de apelación, argumenta que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto, son evidentes las similitudes gráficas y fonéticas entre ambos signos distintivos. La marca pretendida entonces, no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en marca. Por lo anterior solicita al Registro reconsiderar el criterio y declarar con lugar la oposición planteada para no lesionar los derechos de su representada.

Por su parte, el señor Oscar Vargas Vargas, solicitante de la marca de fábrica y de comercio “**EUGENCIN**”, en el escrito presentado en esta Instancia el cinco de junio del 2013, manifiesta que en el expediente queda demostrado en forma amplia y transparente que la marca que pretende registrar es para proteger un producto no farmacéutico sino de naturaleza agrícola, en tanto está dirigido al control de ácaros en las plantas, y también está dirigido al control de ácaros en el ser humano, es un producto para ser usado dentro del hogar (sillones, almohadas, colchones, alfombras, productos de cuero, etc), y no en la piel de las personas, como lo es la



marca EUCERIN. El canal de comercialización de ambas marcas y productos no es el mismo. El apelante, si bien argumentó originalmente confusión para el consumidor y peligro para la empresa ver frustradas sus expectativas sobre la calidad de un producto o servicio, no aporta prueba que compruebe tal hecho o argumento quedando en un simple dicho lo que no es suficiente para acoger su petición de oposición al registro de la marca EUGENCIN. Tampoco comprueba en qué consiste la violación al principio de seguridad jurídica y la salud pública. Se fundamenta en los artículos 46 y 47 de la Constitución Política, 78 y 79 de la Ley 7978, artículos 8 incisos a), artículo 24, incisos d) y c) del Decreto Ejecutivo 3023, solicita se rechace la apelación interpuesta y se disponga la inscripción de la marca EUGENCIN.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como la certificación de la marca de fábrica “EUCERIN”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, visible a folios 40 y 41 del expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecisiete de enero del dos mil trece, debe revocarse, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, al tenor de lo que se expondrá a continuación.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, dado que no es posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Conforme lo indicado, tenemos que la marca que se gestiona “EUGENCIN”, así como el distintivo inscrito “EUCERIN”, son términos denominativos, conformados de una sola palabra, donde se puede apreciar que a nivel *gráfico* ambos signos son muy parecidos, ya que la



diferencia se da en la sustitución de letra “C” de la inscrita, por la “G” en la solicitada, y la adhesión de la letra “N”, en la pretendida; y en lugar de la letra “R”, de la registrada agrega una “C”, siendo, que esas variaciones en la marca solicitada pueden resultar desapercibidas para el público consumidor, pues se trata de elementos que no otorgan distintividad alguna, lo que podría causar confusión visual en el consumidor, por la semejanza que ambos signos tienen en su composición literaria.

Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, ya que los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas “EUGENCIN” y “EUCERIN”, es muy similar, denotando una confusión de carácter auditivo. Y desde el punto de vista *ideológico* como ambos signos resultan de fantasía carecen de un significado, por consiguiente, no pueden ser asociados conceptualmente, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar en este ámbito alguna suerte de distintividad.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo de los signos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada por el hecho que la marca cuyo registro se solicita “EUGENCIN”, se destinaría a la protección de productos de la misma **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita “EUCERIN” propiedad de la empresa opositora y apelante, que como puede apreciarse a folio 40 del expediente protege “preparaciones medicadas para el cuidado del cuerpo y la belleza, especialmente preparaciones para la piel seca y extremadamente seca, en la forma de cremas, gelatinas, lociones, **dermáticos para el tratamiento del eczema, psoriasis y condiciones dermatológicas, preparaciones medicadas para el cuidado y escasez del cabello**, aditivos medicados para el baño y la tina, preparaciones medicadas para el bronceado o para el tratamiento de los efectos del sol, preparaciones medicadas para la piel envejecida, sustancias médicas para ser usadas como un ungüento base”.



El producto que pretende amparar la marca solicitada, en clase 5, a saber, **“un producto natural que controla ácaros”**, tiene conexión con algunos de los productos comprendidos en la clase 5 de la marca inscrita, específicamente, con los: **“dermáticos para el tratamiento del eczema, psoriasis y condiciones dermatológicas, preparaciones medicadas para el cuidado y escasez del cabello”**, esto es así, porque los ácaros producen irritaciones en la piel **causando eczema, psoriasis o problemas en el cabello, en los humanos**, como también en los animales y plantas., situación, que llevaría a confundirse a los consumidores al momento de adquirir los productos que identifican las marcas bajo estudio.

Conforme lo indicado, cabe mencionar, que el solicitante, en su escrito presentado en esta Instancia, el cinco de junio del dos mil trece, hace referencia al principio de especialidad. En este caso si aplicamos el principio mencionado en cuanto a los productos que se intentan proteger con el distintivo solicitado y los que ampara el signo inscrito, los mismos están relacionados, porque el producto que busca resguardar la marca que se pretende inscribir, está dentro de los productos protegidos por el signo inscrito, situación, que podría causar confusión en los consumidores por estar los productos identificados por marcas similares.

Tomando en consideración lo señalado líneas atrás, estima este Tribunal que el alegato que hace el solicitante en el escrito presentado ante esta Instancia el cinco de junio del dos mil trece, concerniente a que el canal de comercialización de ambas marcas y productos no es el mismo, EUCERIN se distribuye y comercializa en lugares como farmacias y lugares dedicados al cuidado de la piel, EUGENCIN se distribuye y comercializa en ferreterías área de jardinería, viveros, centros agrícolas, supermercados, área de plantas y el hogar, no es de recibo, toda vez que al estar los productos relacionados en los términos supra indicados eventualmente estos se van a encontrar en los mismos canales de comercialización, que obliga por el interés público inmerso en la clase 5 de la



Clasificación Internacional de Niza, a no admitir este argumento como válido para confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial; pues, cabe reiterar ambos son similares y ello puede inducir a confusión al consumidor.

En razón de lo expuesto, concluye este Tribunal que, al ser los signos cotejados, “EUGENCIN” y EUCERIN”, semejantes, y amparar productos en la misma clase 5, su examen debe ser riguroso, a efecto de evitar un riesgo de confusión y de asociación entre éstos, por cuanto, los consumidores al adquirir los productos de uno y otro distintivo podría llevarlo a pensar que tienen el mismo origen empresarial.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo **8 inciso a) y b)**, **25 párrafo primero e inciso e)**, ambos de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a esa Ley.

**QUINTO.** De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecisiete de enero del dos mil trece, la



que en este acto se revoca, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EUGENCIN” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, N° 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, y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecisiete de enero del dos mil trece, la que en este acto se revoca, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EUGENCIN” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.**

**TNR. 00.41.53**