



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0419-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “DUAL EGO”

WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9527-10)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 769-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, Abogada, con vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de Alemania, domiciliada en Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con nueve minutos y cincuenta segundos del veintisiete de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2010, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUAL EGO**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“jabones de tocador, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, preparaciones para la limpieza, el cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso medicinal, desodorantes y antitranspirantes*



para uso personal”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y veintinueve segundos del quince de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**EGO**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **56610**, desde el 27 de noviembre de 1979 y vigente hasta el 27 de noviembre de 2019, propiedad de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, para proteger y distinguir: *“todo tipo de colonias y perfumes, jabones y desodorantes, champús, acondicionadores y lociones para el cabello y piel.”*

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con nueve minutos y cincuenta segundos del veintisiete de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...).”***

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2011, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 05 de julio de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**EGO**”, bajo el registro número **56610**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, vigente desde el 27 de noviembre de 1979 hasta el 27 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: *“todo tipo de colonias y perfumes, jabones y desodorantes, champús, acondicionadores y lociones para el cabello y piel.”* (Ver folios 17 y 18).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**DUAL EGO**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**EGO**”, en clase 03 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el



esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de resaltar que con base en la teoría de la visión de conjunto se da la distintividad de ambos conjuntos marcarios, existiendo entre éstos distintividad gráfica, debido a la presentación de la palabra “EGO” y a la longitud de los conjuntos, siendo ésta longitud totalmente dispar, además de destacar que en los planos fonético e ideológico se acentúa aún más la no confundibilidad entre ambos signos marcarios señalando que son suficientemente distintivas una de la otra, por lo que procede el registro de la marca DUAL EGO de su representada. Concluyen que retomando la teoría de la Visión de Conjunto, que afirma que la marca debe apreciarse como un todo unitario, sin descomponer cada uno de sus elementos, hay que afirmar que pese a que ambas coinciden parcialmente en el término “EGO” hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro, siendo válida la presencia de ambos en el mercado, resultando indiscutible el hecho de que esto impide el que haya confusión entre los consumidores, quedando además demostrado que nuestra propia Ley de Marcas reconoce en su artículo 89 el supuesto en el que dos marcas pueden pertenecer a una misma clase del nomenclátor internacional, y ello no implica que exista similitud entre ambas, razón por la cual, en el caso que nos ocupa que da acentuada aún más la diferencia entre ambos conjuntos marcarios, lo que hace que su marca sea merecedora de protección en la vía registral.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto



en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que



hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



<p>MARCA INSCRITA:</p> <p>EGO</p>	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>DUAL EGO</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p><u>Para proteger en clase 03 de la Nomenclatura Internacional:</u> <i>“todo tipo de colonias y perfumes, jabones y desodorantes, champús, acondicionadores y lociones para el cabello y piel”</i></p>	<p><u>Para proteger en la clase 03 de la Nomenclatura Internacional:</u> <i>“jabones de tocador, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, preparaciones para la limpieza, el cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso medicinal, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”</i></p>

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**EGO**”, como la solicitada “**DUAL EGO**”, son signos denominativos, siendo la primera simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieves del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-



Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**DUAL EGO**” y la inscrita “**EGO**”, observa este Tribunal que el término “**EGO**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**EGO**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**DUAL EGO**”, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**EGO**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.



Analizado el signo solicitado “**DUAL EGO**” como marca de fábrica y comercio en clase 03, con la marca inscrita “**EGO**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran identidades y similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son *todo tipo de colonias y perfumes, jabones y desodorantes, champús, acondicionadores y lociones para el cabello y piel*, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que algunos productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como *jabones de tocador, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, preparaciones para la limpieza, el cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y desodorantes*, entre otros, son idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo del cuidado personal, son comercializables a través de canales de venta comunes.

Por su parte también, el inciso e) del artículo 24, dispone: “*Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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;...*”, situación que se configura en el caso concreto y que no debe ser permitido por este Órgano de alzada. La regla establecida, persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.



Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**EGO**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DUAL EGO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con nueve minutos y cincuenta segundos del veintisiete de abril de dos mil once, la cual se confirma.



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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con nueve minutos y cincuenta segundos del veintisiete de abril de dos mil once, la cual 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33