



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0013-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21”

FOREVER 21, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-8879)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0810-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, con cédula de identidad nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **FOREVER 21, INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Delaware, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y un minutos y dieciséis segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 18 de Setiembre del 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21**”, indicando que su traducción es “**AMOR & BELLEZA POR SIEMPRE 21**”, para proteger y distinguir “*Cosméticos; cosméticos para cejas; rubores; delineadores para labios; labiales; delineadores para ojos; rímel; esmalte para uñas; maquillaje; colorete; sombras para ojos; agua de colonia; bases; gel para afeitar; aditivos para baños cosméticos; cremas de*



belleza: lociones corporales; leches corporales; cremas para la ducha; lociones bloqueadoras solares; cremas bronceadores, lociones para la piel; cremas cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes para uso personal; cremas frías; lociones para el cabello; astringentes para fines cosméticos; refrescadores cosméticos para la piel; mascarillas de belleza faciales: parques de belleza faciales; mascarillas para humectar la piel; jabón de baño; champús; preparaciones para lavar la cara; jabones cosméticos; productos cosméticos para la cara y el cuerpo, principalmente, uñas artificiales, aplicaciones para uñas y pestañas postizas; perfumería; compactos que contienen maquillaje; limpiadores para brocas cosméticas; bolas de algodón para fines cosméticos; papelillos cosméticos para secar la cara; pañuelos cosméticos pre-humedecidos”, en Clase 3 de la nomenclatura internacional.

II. Que mediante resolución de las once horas con cincuenta y un minutos y dieciséis segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

III. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; siendo que el *a quo* declaró sin lugar la revocatoria y admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis este tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica y comercio *love & beauty* bajo el **Registro No. 212774**, a nombre del señor Erick Eduardo Cedeño Matarrita, cédula de identidad uno- mil treinta y uno- trescientos setenta y tres, desde el 29 de Septiembre de 2011 y vigente hasta el 29 de Septiembre del 2021, para proteger y distinguir “*Productos de cuidado personal, como perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello*”, en Clase 03 internacional. (Ver folio 10 del expediente).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada y la inscrita a nombre del señor Erick Eduardo Cedeño Matarrita, en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 8 inciso a) de dicha Ley, concluyendo que la misma es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los productos que pretende proteger se relacionan con los de la clase 03 del inscrito. Asimismo, existe entre ellos una identidad tal que puede producir confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, comprobándose que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, entre la marca solicitada “**LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21**”, y la inscrita *love & beauty*.

Inconforme el representante de la empresa recurrente, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto, por cuanto la marca que se pretende registrar tiene suficientes elementos diferenciadores, y se aplicó a la marca un análisis



parcial, no global de la marca y de dicha división parte su fundamento de objeción.

Posteriormente en el escrito de exposición de agravios inicia mencionando la evolución histórica de la marca propuesta, para proseguir diciendo que el Registro hizo un análisis rápido del diseño sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo, que si impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral, y reitera lo mencionado en el anterior párrafo.

Continua refiriéndose a los productos identificados con la marca “**LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21**”, alrededor de los países del mundo. Agrega que entre la marca solicitada y la marca inscrita existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su pacífica coexistencia registral, conteniendo la marca propuesta las palabras FOREVER 21, la cual es la marca principal de su representada, esto no sólo le impregna las diferencias necesarias para la coexistencia registral, sino también es una indicación del origen empresarial de los distintivos identificados con la marca de su representada, justificando el Registro su rechazo a la marca pedida separando las letras, lo que va en contra de lo que establece la doctrina y jurisprudencia, la cual cita. Por último menciona que al estar ante un distintivo que tiene suficientes diferencias con la marca previamente inscrita no se causará ningún tipo de confusión al público consumidor por lo que al no estar dentro de las prohibiciones de la legislación marcaria que impiden su debida inscripción debe revocarse la resolución mencionada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga 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 dando énfasis a las semejanzas y no a 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, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar el registro de un signo distintivo, cuando el mismo sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión, ya sea entre los signos directamente, o en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que éstos distinguen. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados. Esto por cuanto la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial tutela los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios a los que este derecho



protege.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Debe hacerse notar que la marca inscrita, lo es en Clase 03 protegiendo, “*Productos de cuidado personal, como perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello*”. Estos productos son idénticos en algunos casos con los que protege la marca inscrita, y en otros relacionados, por ser todos cosméticos y/o artículos de cuidado personal que se relacionan con los cosméticos. Esta situación, hace necesario cotejar los signos, dada la similitud de los mismos, a efecto de determinar si esta situación genera riesgo de confusión, situación que busca evitar precisamente, el 25 de la Ley de Marcas.

El elemento denominativo de la marca solicitada, “**LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21**” (y que el propio solicitante traduce como “**AMOR & BELLEZA POR SIEMPRE 21**”), presenta como términos preponderantes **LOVE & BEAUTY**, por cuanto, si bien el término **BY FOREVER 21**, agrega distintividad al conjunto por indicar el nombre de una compañía que origina los productos, sea **FOREVER 21**, este término es el central de la marca solicitada. Este elemento central coincide en su totalidad con la marca inscrita, **LOVE & BEAUTY**, situación que genera dos riesgos, el primero es la confusión entre los signos en su parte inicial, de forma que el consumidor confunda ambas marcas por tener elementos centrales idénticos, se violenta así el inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas. El segundo riesgo se da porque el consumidor



podría confundir el origen empresarial de dichas marcas, pensando que ambas provienen de la misma compañía, sea de **FOREVER 21**. Esto violentaría el inciso b) del artículo 8 de la Ley de cita.

El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro propuesto con fundamento en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas. Ante ello, el recurrente alega que las marcas deben ser analizadas como un todo. Si bien es cierto que las marcas deben de ser analizadas como un todo, esto no implica que no se tome en cuenta cómo los elementos que componen esa totalidad inciden en la percepción que el consumidor obtenga del conjunto. Este tipo de análisis es requerido por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indica que deben observarse las semejanzas, en las partes o elementos donde exista y darle énfasis a las mismas sobre las diferencias. Asimismo, el hecho de que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países a favor de la solicitante no es relevante ya que los derechos son territoriales, dado que la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero.

De lo expuesto, considera este Tribunal que esos no son argumentos válidos porque aquí lo que interesa es que el consumidor se encuentre protegido de la posibilidad de tener una equivocación a la hora de comprar el producto, protección que precisamente le otorga a él y al titular del signo inscrito el artículo 8 de la ley de marcas.

Por las anteriores razones, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **FOREVER 21, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y un minutos y dieciséis segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce, la que 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **FOREVER 21, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y un minutos y dieciséis segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca solicitada “**LOVE & BEAUTY BY FOREVER 21**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

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