



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0223-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio **EOS**

EOS PRODUCTS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 2015-3466)

Marcas y Otros signos distintivos

VOTO N° 0835-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **EOS PRODUCTS, LLC.**, organizada y existente conforme a las leyes del estado de New York y domiciliada en 19 West 44th Street, Suite 811, New York, NY 10036, U.S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:21:05 horas del 17 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil quince, el licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **EOS PRODUCTS, LLC.**, organizada y existente conforme a las leyes del estado de New York y domiciliada en 19 West 44th Street, Suite 811, New York, NY 10036, U.S.A., solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **EOS**, para proteger y distinguir en la clasificación internacional:



En **clase 03**, *“Productos de afeitar, incluyendo crema, bálsamo, espuma, geles, lociones y mousse, preparaciones de afeitar, jabones de afeitar, cremas y geles después de afeitar y antes de afeitar; depiladores, cosméticos, es decir, base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, crema de labios, brillo de labios, paleta de brillo de labios, delineador labial, abrillantador labial, lápiz de labios, preparaciones para el cuidado de los labios no medicadas, protectores para labios no medicados, pomadas para labios, humectantes, limpiadores faciales, productos para el cuidado facial (cosmético), es decir, cremas, lociones, máscaras, humectantes, paquetes, jabones, tonificadores, lavados, y toallas húmedas impregnadas con cosméticos; productos para el cuidado del cuerpo, incluyendo lociones del cuerpo, lavado para el cuerpo, crema para el cuerpo, crema de manos y desodorantes; preparaciones para el tratamiento del acné no medicadas”*.

En **clase 05**, *“Cosméticos medicados, incluyendo base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, brillo de labios, paleta de brillo labial, delineador labial, abrillantador labial, lápiz de labios, tratamientos para el acné, preparaciones para el cuidado facial medicado, preparaciones medicados y tratamientos”*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2015, la licenciada **María Gabriela Víquez Rodríguez**, apoderada especial de **FARMACIAS EOS S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que mediante escrito de contestación de oposición, presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de octubre de 2015, el solicitante modifica las características de los productos a proteger, para que se lea en **clase 03: “Productos de afeitar, incluyendo crema, bálsamo, espuma, geles, lociones y mousse, preparaciones de afeitar, jabones de afeitar, cremas y geles después de afeitar y antes de afeitar, depiladores, cosméticos, es decir, base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, crema de labios, preparaciones para el**



cuidado de los labios no medicadas, protectores para labios no medicados, pomadas para labios, humectantes, limpiadores faciales, productos para el cuidado facial, cosméticos, es decir, cremas, lociones, máscaras humectantes, paquetes, jabones, tonificadores, lavados y toallas húmedas impregnadas con cosméticos, productos para el cuidado del cuerpo, incluyendo lociones del cuerpo, lavado para el cuerpo, crema de manos y desodorantes, preparaciones para el tratamiento del acné no medicadas”, y en clase 05: “Base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios; brillo de labios, paleta de brillo labial, delineador labial, abrillantador labial, lápiz de labios, todos los anteriores medicados, tratamientos para el acné, preparaciones para el cuidado facial medicado” y aporta el pago del cánón correspondiente.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:21:05 horas, 17 de marzo de 2016, indico en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas ... I) Se admite la solicitud de limitación de productos de la marca **EOS** presentada por el apoderado de **EOS PRODUCTS, LLC.** II) Se declara con lugar la oposición interpuesta por [...] la empresa **FARMACIAS EOS, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **EOS** [...] la cual se deniega”.*

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la representación indicada, presentó **recurso de revocatoria con apelación en subsidio**, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**FARMACIA EOS S.A.**”, siendo el mismo nombre del titular, bajo registro No. 41236, inscrito el **27/07/1970**, para proteger en **clase 49**, “*la denominación u (sic) razón social, así como sus actividades comerciales e industriales, en general*”, a nombre de FARMACIA EOS, S.A. (ver folio 28 y 29 del legajo de apelación).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del signo **eos**, presentada por **EOS Products, LLC**, por considerar que existen argumentos legales, según el estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 8, 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para declarar con lugar la oposición planteada por la “**FARMACIA EOS S.A.**”, contra la solicitud de la inscripción de la marca **eos**, en clase 03 y 05 internacional, por cuanto existe el nombre comercial “**FARMACIA EOS S.A.**”, bajo el registro número **41236**, inscrita el **27/07/1970**, para proteger en clase **49**: “*la denominación o razón social, así como sus actividades comerciales e industriales, en general*” (ver folio 28 y 29 del legajo de apelación).



Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta:

1. Que esta se conforma de capital estadounidense desde el 2006, fabrica y comercializa productos de belleza, tales como: **bálsamos labiales, lociones de cuerpo y manos y cremas de afeitar entre otros**, ofrece y distribuye sus productos en línea y por medio de distribuidores en Estados Unidos y Canadá.
2. Que tanto el signo inscrito como la marca solicitada por tener un ámbito de protección que se limita a productos diferentes, resulta procedente el principio de especialidad, permitiendo su coexistencia.
3. Que el nombre comercial “**FARMACIA EOS S.A.**”, protege un establecimiento que despacha productos medicinales, para el tratamiento o prevención de una condición o afectación de la salud, siendo este el principal giro comercial de su actividad comercial.
4. Por estar limitados los productos o servicios que protege el signo inscrito no pueden ser confundidos o asociados empresarialmente ni comercialmente con la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara al establecer que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2º, define como:

“Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”



“Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios sean iguales o relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y el inscrito, esto mediante el análisis del cotejo marcario conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

La marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, por tal razón el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo el titular marcario un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece**. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que entre el signo solicitado **EOS**, y el nombre comercial inscrito **“FARMACIA EOS S.A.”**, existe **identidad** en cuanto a la palabra **EOS**, que es el elemento preponderante en el signo inscrito, ya que **FARMACIA** y **S.A.**, es el nombre genérico utilizado para este tipo de establecimientos, los cuales no deben ser tomados en cuenta en el momento de realizar la comparación al ser palabras de uso común para el giro comercial que distingue, la marca solicitada **EOS**, copia totalmente el término distintivo del nombre comercial registrado, produciéndose riesgo de confusión y asociación marcario al ser los signos iguales.



Por lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, los signos son idénticos, ya que el consumidor fija su atención en el elemento preponderante **EOS** y no en el resto de términos, siendo que la marca solicitada copia el término distintivo del nombre comercial registrado.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos es igual lo que puede causar confusión en el consumidor, el cotejo sonoro debe realizarse de acuerdo a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado con la marca percibida con anterioridad, dada la similitud de los signos la confusión en este aspecto es muy marcada.

Desde el punto de vista ideológico o semántico los signos no presentan semejanza ya que **EOS**, se trata de una denominación de fantasía, que no provoca idea alguna capaz de ser asociada.

Además, los productos para proteger y distinguir de la marca solicitada **EOS**, en **clase 03**: *“Productos de afeitar, incluyendo crema, bálsamo, espuma, geles, lociones y mousse, preparaciones de afeitar, jabones de afeitar, cremas y geles después de afeitar y antes de afeitar; depiladores, cosméticos, es decir, base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, crema de labios, preparaciones para el cuidado de los labios no medicadas, brillo de labios, paleta de brillo de labios, delineador labial, abrillantador labial, lápiz de labios, protectores para labios no medicados, pomadas para labios, humectantes, limpiadores faciales, productos para el cuidado facial, cosméticos, es decir, cremas, lociones, máscaras, humectantes, paquetes, jabones, tonificadores, lavados, y toallas húmedas impregnadas con cosméticos; productos para el cuidado del cuerpo, incluyendo lociones del cuerpo, lavado para el cuerpo, crema de manos y desodorantes; preparaciones para el tratamiento del acné no medicadas”* y en **clase 05**: *“Base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, todos los anteriores medicado, tratamientos para el acné, preparaciones para el cuidado facial medicado”*. De los cuales fueron eliminados de la **clase 03**: “brillo de labios, paleta de brillo de labios, delineador labial, abrillantador labial, lápiz de labios” y de **clase 05**: “preparaciones medicadas y tratamientos medicados”, y el nombre comercial inscrito, **“FARMACIA EOS**



S.A.”, tiene dentro de su giro comercial, la comercialización de productos farmacéuticos, de cuidado personal. Estando este establecimiento protegido por el nombre comercial ya inscrito, lo cual, puede llevar a confusión al público consumidor y por ello debe ser denegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas.

En razón de la prueba aportada por el titular del signo, mediante facturas que van desde el año 2006 hasta el año 2015, a nombre de: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO SAI S.A., facturas números: 4090000006811-1, 4090000006812-1, SERVICIOS FARMACÉUTICOS SOTER, S.A., factura número 4090000241911-1, NUEVA FARMACIA FISCHER, S.A., facturas número:4090000241107-1, 4090000241107-2, 4090000241107-3, 4090000241282-1 y 4090000241911, se demuestra la venta, distribución y comercialización de productos de cuidado personal, cosméticos y productos medicados, como crema para manchas y pecas, pasta, protector solar, protector solar sun lotion textura ligera, labello sabor cereza, névea body milk reafirmante plus, labello star fruit fresa, crema panalito eucerin hyaluron filler contorno de ojos, fisiogel crema liquida, labello rose (ver folios 14 a 1 22), y los productos que pretende proteger y distinguir el solicitante en **clase 03** a saber: *“Productos de afeitar, incluyendo crema, bálsamo, espuma, geles, lociones y mousse, preparaciones de afeitar, jabones de afeitar, cremas y geles después de afeitar y antes de afeitar; depiladores, cosméticos, es decir, base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, crema de labios, preparaciones para el cuidado de los labios no medicadas, protectores para labios no medicados, pomadas para labios, humectantes, limpiadores faciales, productos para el cuidado facial, cosméticos, es decir, cremas, lociones, máscaras, humectantes, paquetes, jabones, tonificadores, lavados, y toallas húmedas impregnadas con cosméticos; productos para el cuidado del cuerpo, incluyendo lociones del cuerpo, lavado para el cuerpo, crema para el cuerpo, crema de manos y desodorantes; preparaciones para el tratamiento del acné no medicadas”* y en **clase 05**, *“Base de labios, reparadores de labios, bálsamo de labios, todos los anteriores medicados, tratamientos para el acné, preparaciones para el cuidado facial medicado”*. Por lo anterior considera este Tribunal, una vez analizados los productos pretendidos por la solicitante y los del inscrito, en cuanto su giro comercial nos encontramos



ante 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 solicitudes 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 Gallan 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).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **EOS PRODUCTS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 15:21:05 horas del 17 de marzo de 2016, la cual 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, 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 presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la



empresa **EOS PRODUCTS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 15:21:05 horas del 17 de marzo de 2016, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **EOS**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.