



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0596- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRUE LOVER”**

**DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-3230 )**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 871-2011***

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

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Ana Yanci Quesada Castro, mayor, titular de la cédula de identidad número uno mil cuarenta y seis trescientos noventa y ocho, apoderada generalísima de la sociedad **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA** contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y nueve minutos, veintiún segundos del primero de julio de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de abril de dos mil diez, por la señora Ingrid Vega Moreira, empresaria titular de la cédula de identidad número uno mil catorce quinientos sesenta y siete apoderada generalísima de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TRUE LOVER** en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos .“



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, treinta y nueve minutos, veintiún segundos del primero de julio de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Que la apoderada generalísima de la compañía de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a doce horas, treinta y nueve minutos, veintiún segundos del primero de julio de dos mil diez,

**CUARTO.** 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 Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **FD MANAGEMENT, INC.**

**I. TRUE LOVE**, bajo el registro número 88674, para proteger en clase 03 internacional “Jabones, perfumes, colonias, agua de colonia, aceites esenciales, cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha, talco, preparaciones para el cabello dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal”.( Ver folios 3 a 4 del expediente)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, por haber considerado “(...)c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico donde se determina que entre “TRUE LOVE” y “TRUE LOVER” como marca inscrita coinciden en cuanto a la conformación de las palabras, en el sentido de que de las ocho letras por las que está compuesta el signo solicitado, coincide en ocho de las letras con respecto al s signo inscrito acomodadas en el mismo orden; reduciéndose la diferencia en la letra “R” al final del signo solicitado; siendo mínima la diferencia; denotando la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos. d) Que igual suerte corre el cotejo fonético al derivars de una estructura gramatical casi idéntica en ambos caso, las palabras “TRUE LOVE” y” TRUE LOVER”, se pronuncian casi igual, por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es casi el mismo...”*”

La apoderada generalísima de la compañía de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la parte denominativa es levemente similar pero no idéntico, que por lo tanto no existe la posibilidad de que sea asociado entre si ya que existen diferencias conceptuales, fonéticas y gramáticas que permiten al consumidor final diferenciarlas completamente, que la marca que pretende inscribir su representada “**TRUE LOVER**” en su traducción al idioma castellano



significa amante verdadero, mientras que la marca **TRUE LOVE** traducida al idioma castellano significa amor verdadero, por lo que no podría existir una confusión,

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** . 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 las marcas bajo examen, la solicitada “**TRUE LOVER**” como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita

**“TRUE LOVE”**



**REGISTRO # 88674**

**CLASE 03**

que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 3 al 4), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**TRUE LOVER**” como signo propuesto y “**TRUE LOVE**” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la letra “**R**” en la solicitada, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 03 internacional y además que se trata de productos tales como “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.*” y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el 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 en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas 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, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan 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, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege *“Jabones, perfumes, colonias, agua de colonia, aceites esenciales, cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha, talco, preparaciones para el cabello dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal”* y el signo que se pretende registrar lo es para proteger los mismos productos, 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 solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende la recurrente.

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.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Ana Yanci Quesada Castro, apoderada generalísima de la sociedad **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA** contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y



nueve minutos, veintiún segundos del primero de julio de dos mil diez 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Ana Yanci Quesada Castro, apoderada generalísima de la sociedad **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y nueve minutos, veintiún segundos del primero de julio 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**