



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “NATURAZUL DE DK-12” (03)

PRODUCTOS FINOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-5319)

Marcas y otros signos

VOTO No. 935-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Licenciado Tomás Federico Nassar Pérez, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número



uno-quinientos ocho-quinientos nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NATURAZUL DE DK-12**”, para proteger y distinguir los siguientes productos: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello, dentífricos”, en la **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las diez horas, veintisiete minutos, diecinueve segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once, desestima el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal en lista como tal el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **PARFUMS GUY LAROCHE**, la marca de fábrica “**DK (DISEÑO)**”, según registro No. **59542**, en Clase 3 Internacional para proteger y distinguir “jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos”, vigente hasta el 14 de octubre de 2021 (Ver folios 24 al 25).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, la marca de fábrica “**DK 12**”, según registro No. **39474**, en Clase 3 Internacional para proteger y distinguir “jabones de tocador”, vigente hasta el 26 de agosto de 2014 (Ver folios 26 al 27), siendo, que dicha marca fue traspasada a la empresa aludida mediante el documento de traspaso 2/70431, presentado al Registro desde el 25 de enero de 2011 y asentado desde el 31 de enero de ese mismo año. (Ver folio 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la marca solicitada por ser inadmisibles por derecho de terceros, según se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen productos iguales y relacionados, y porque entre esos distintivos hay una innegable similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando su derecho de elección, y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que la



marca propuesta violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, argumenta que la marca de su representada posee la palabra “NATURAZUL”, la preposición “DE” y el número “12” lo cual hace que su pronunciación sea “NATURAZUL DE DK-12”, en su conjunto no puede causar confusión al consumidor ya que se puede observar la diferencia evidente con la marca “DK”, la cual posee la letra “D” y una presunta “k”. Gráficamente, y en virtud de lo mencionado anteriormente, se puede observar la diferencia evidente con la marca “DK (DISEÑO)”, la cual posee la letra “D” y una presunta “k”, por lo que éstas no pueden ser confundidas por parte de los consumidores y por ende, puede coexistir registral y comercialmente, e ideológicamente, ambos signos corresponden a nombres de fantasía sin significado atribuible, por lo que resulta imposible establecer un vínculo ideológico entre ambos. Que en cuanto a los productos que protegen ambas marcas existen diferencias para lo cual se presenta un cuadro al respecto. Que la marca “NATURAZUL DE DK-12”, de su representada es un signo con suficiente aptitud distintiva y plenamente diferenciable del signo “DK”, por lo que la coexistencia de ambos signos no acarrea ningún riesgo de confusión para el consumidor.

CUARTO. Antes de entrar a analizar el caso bajo estudio, considera importante este Tribunal señalar que el cotejo se realizará entre el signo “NATURAZUL DE DK-12”, y “DK (DISEÑO)” inscrito, tal y como lo realizó el Registro, toda vez que la marca “DK 12”, conforme se desprende del hecho probado segundo de la presente resolución, fue transferida a la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A**, bajo el documento 2/70431, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de enero de dos mil once, y asentado desde el treinta y uno de enero de dos mil once, que conforme se desprende de folio 1 del expediente, es la sociedad que solicita la inscripción de la marca mencionada.



En razón de lo anterior, esta Instancia comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez, que al realizar el análisis del signo solicitado “**NATURAZUL DE DK-12**”, y el distintivo inscrito “**DK (DISEÑO)**”, tenemos que, la denominación “**NATURAZUL DE DK-12**”, está contenida en el signo inscrito “**DK (DISEÑO)**”, ambos distintivos comparten la expresión “**DK**”, que viene a constituirse en el elemento preponderante, de ahí, que a pesar que el signo pretendido incluye otros elementos, éste no imprime la distintividad necesaria al distintivo marcario, pues, como se indicara, la misma está contenida en la inscrita, en ese sentido, a nivel *gráfico*, se evidencia la confusión visual que es causada por la identidad del vocablo que sobresale y que será el que se impregna en la mente de las personas, lo que crea un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor promedio, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo, que la pronunciación de estos signos es similar, y desde el punto de vista *ideológico* no tienen un significado concreto, por lo que no es procedente el cotejo desde el punto de vista conceptual.

Entonces, de lo recién expuesto se colige que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son similares, en el campo gráfico y fonético, así, como en cuanto a los productos que protegen uno y otro signo, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto de lo signos confrontados, sino también de asociación empresarial, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de la marca que se intenta registrar**, en virtud de lo dispuesto en el (**artículo 8, inciso a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e. de su Reglamento**); **pueden ser asociados entre sí** de acuerdo a lo indicado en el (**artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento**); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, según lo prescrito en el (**artículo 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas**) para el público consumidor.



QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATURAZUL DE DK-12**”, en clase 03 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATURAZUL DE DK-12**”, en clase 03 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33