



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0412-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: HARMONY

UNO DOS TRES NOVELTYNE S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-2374)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0947-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el señor Zongdan Du, de nacionalidad china, pasaporte número G-35106021, empresario y vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNO DOS TRES NOVELTYNE S. A**, cédula jurídica 3-101-694937, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiún minutos cuarenta y seis segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2016, por el señor Zongdan Du de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **HARMONY** en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, esmaltes para uñas en todas sus presentaciones, lociones capilares , dentríficos .”*



SEGUNDO: Que mediante escrito presentado el 14 de abril de 2016 por el apoderado generalísimo de la sociedad **UNO DOS TRES NOVELTYNE S. A**, modifica el nombre de la marca solicitada de **HARMONY** por **HARMONY SOAP** en clase 3 para proteger “*exclusivamente jabón de tocador y de uso cosmético*”, excluyendo expresamente de la presente solicitud: desodorantes, cremas, talcos, perfumes, shampoo, laca, gel, suavizantes para telas, y suavizantes para telas con aroma a durazno”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con veintiún minutos cuarenta y seis segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución el señor Zongdan Du, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNO DOS TRES NOVELTYNE S. A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de junio de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- bajo el número de registro 162744, vigente desde el 28 de setiembre de 2006, para proteger y distinguir en clase 3: *"desodorantes, cremas, talcos, perfumes, champú, laca y gel"* (f.06)

2.-Que el Registro de la Propiedad Industrial acepta la limitación de productos, no así la modificación del signo acorde con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, quedando los productos limitados a: *"jabón de tocador y uso cosmético"*.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **HARMONY** con fundamento en el literal b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito **"SWEET HARMONY"** (Diseño), bajo el número de registro 162744, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, 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.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que debe haber igualdad ante la Ley pues ya existen dos marcas que contienen el término HARMOY. 2)Que una de dos, o su marca debe ser admitida con las



modificaciones, o el ultimo derecho inscrito debe ser anulado 3) Que fue hecho el pago para la inscripción y la modificación de la marca; por lo que el cliente no puede perder su dinero. 4) Que la solicitud es solo para un cosmético y no para todos los productos como lo tiene la marca inscrita.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios



productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="337 1524 513 1556">HARMONY</p> <p data-bbox="358 1606 492 1638">En clase 3</p> <p data-bbox="250 1688 602 1776"><i>“exclusivamente jabón de tocador y de uso cosmético</i></p>	 <p data-bbox="646 1743 1190 1831">En clase 3: <i>”desodorantes, cremas, talcos, perfumes, champú, laca y gel”</i></p>



Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la empresa sociedad **UNO DOS TRES NOVELTYNE S. A**

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado en su palabra **HARMONY** se encuentra contenido con el registrado.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el



principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

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 para la misma clase pero para productos 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, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 3 para proteger “*exclusivamente jabón de tocador y de uso cosmético*” y la marca inscrita en clase 3 internacional: “*desodorantes, cremas, talcos, perfumes, champú, laca y gel.*”



Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que no lleva razón el apelante al indicar que debe haber igualdad ante la Ley pues ya existen dos marcas que contienen el término HARMONY y que una de dos, o su marca debe ser admitida con las modificaciones, o el último derecho inscrito debe ser anulado. Al respecto se debe señalar que el hecho de que existan otros derechos inscritos no tiene vinculación ni obliga la inscripción de una tercera marca que venga a coexistir en el mercado, pues cada análisis es particular en su incidencia dentro del mercado, siendo que en este caso existe posibilidad de confusión, pues la marca solicitada está contenida en la marca inscrita, y, a pesar de la modificación que restringe productos a uno solo: "jabón"; el mismo está contenido en la lista de productos de la solicitada, por ser un producto directamente relacionado, por lo que se da confusión. Respecto al otro agravio, relativo al pago para la inscripción y la modificación de la marca; por lo que el cliente no puede perder su dinero, se debe indicar al recurrente que el pago realizado obliga al registro al estudio de la solicitud y no, a la inscripción, la cual no se logra, si no se cumplen los requisitos para ello como ocurre en el presente caso, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al respecto se debe señalar que si hay similitud tanto fonética y gráfica entre los signos, además según el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, no es suficiente que exista diferencias entre signos cotejados, sino que, ante mayor similitud de signos, debe haber suficiente diferencia entre los productos o servicios que se pretenden proteger, y en el presente caso tenemos productos similares, y los productos solicitados están relacionados con los inscritos además el



signo solicitado contiene al inscrito. El principio de especialidad permite la coexistencia solo cuando no existe posibilidad de confusión, en este caso tal posibilidad está presente.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el inciso b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Zongdan Du, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNO DOS TRES NOVELTYNE S. A**, en contra de la resolución dictada a las diez horas con veintiún minutos cuarenta y seis segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Zongdan Du, en su condición de apoderado especial de la sociedad **UNO DOS TRES NOVELTYNE S. A**, en contra de la resolución dictada a las diez horas con veintiún minutos cuarenta y seis segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado.



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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.