

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0359-TRA-PI

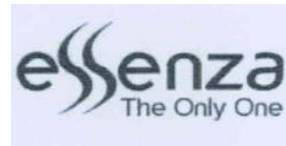
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

LAURA GABRIELA ARROYO SÁENZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1148

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0466-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con siete minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad: 1-0758-0660, en su condición de apoderado especial de la señora **LAURA GABRIELA ARROYO SÁENZ**, empresaria, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0829-0725, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:38:23 horas del 4 de junio de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez,

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 08 de febrero de 2021, el abogado Bonilla Quesada, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de

inscripción y registro de la marca de servicios , para proteger y distinguir

en **clase 35 internacional**: “servicios de mercadeo, venta y comercialización de perfumes, cosméticos, maquillaje, ya sea por medios tradicionales, así como por internet, páginas web y redes sociales”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 09:38:23 del 4 de junio de 2021 denegó lo pedido por derechos de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).


Inconforme con lo resuelto, el día 29 de julio de 2021, el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de la señora **LAURA GABRIELA ARROYO SAENZ**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, exponiendo como agravios:


1. La marca  es para identificar y proteger servicios de mercadeo, venta y comercialización de perfumes, cosméticos, maquillaje, ya sea por medios tradicionales, así como por internet, páginas web y redes sociales, pero no es para proteger un producto tangible, a diferencia de las marcas inscritas en disputa.
2. Las marcas inscritas bajo los registros 208926 y 271321, protegen la clase 3: jabones, perfumes, cosméticos, esmaltes, aceites esenciales, lociones.
3. La marca solicitada es una construcción gramatical arbitraria, lo que la convierte en un término distintivo, original y novedoso. Es una denominación de fantasía, compuesta por cuatro palabras, que en ningún momento describe un producto o servicio en particular, y no hace referencia a ninguna actividad empresarial o giro comercial.

4. Existe una clarísima diferencia no solo gráfica, sino también ideológica en los elementos a proteger por los signos contrapuestos, por lo tanto, se hace necesario realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichos signos distintivos a fin de esclarecer la existencia de alguna posible similitud.

Solicita que se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1- Marca de fábrica y comercio  **essence** registro número 208926, inscrita desde el 29 de abril de 2011, vigente hasta el 29 de abril de 2031, protege en clase 03 internacional: jabones, perfumería, cosméticos y lociones para el cabello, propiedad de la empresa Bora Creations S.L. (folio 3 del expediente digital).

2- Marca de fábrica y comercio:  **L'Essenza** registro número 271321, inscrita desde el 17 de mayo de 2018, vigente hasta el 17 de mayo de 2028, protege en clase 03 internacional: productos de perfumería, esmaltes, exfoliantes, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, propiedad de la empresa tres-ciento uno-setecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y tres Sociedad Anónima (folio 5 expediente digital).

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. En el presente caso conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas, cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto 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 pueden causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

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

Así que, de conformidad con la Ley de marcas, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad

de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Por ello el artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es 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 u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual**, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, 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.

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Clase 35 internacional: Servicios de mercadeo, venta y comercialización de perfumes, cosméticos, maquillaje, ya sea por medios tradicionales, así como por internet, páginas web y redes sociales

MARCA REGISTRADA



Clase 3 internacional: Para proteger jabones, perfumería, cosméticos y lociones para el cabello.




MARCA REGISTRADA



Clase 3 internacional: Para proteger productos de perfumería, esmaltes, exfoliantes, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales.

Obsérvese que, del cotejo en conjunto de los signos, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre estos. Ello es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

Conforme a lo antes citado, desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo

solicitado , y las marcas inscritas  y  existe una semejanza muy palpable, ya que del conjunto marcario el elemento más preponderante, de mayor fuerza y percepción es el término común “ESSENZA” o “ESSENCE” y de esa misma manera será apreciado por el consumidor una vez ingresado al tráfico mercantil, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Cabe indicar que la comparación en conjunto de los signos se acerca a la percepción que tiene el consumidor de estos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis

pormenorizados, por lo que, el empleo de la palabra “ESSENZA” o “ESSENCE” será lo que el consumidor perciba y los relacione como si fuesen de un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación en nuestro idioma (español-latino) es muy similar, tanto en la marca propuesta como en las inscritas; el sonido generado y transmitido al oído del consumidor se muestra semejante; ello sin detrimento que ambas palabras “essence” y “Essenza” se encuentran escritas en otro idioma, de tal manera que “Essenza” es una palabra de origen italiana (<https://es.bab.la/diccionario/italiano-espanol/essenza>) y “essence” se escribe igual en el idioma francés o en el inglés (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/essence>), aunque tienen el mismo significado al traducirlas al idioma español (esencia), lo cual no es indiferente al consumidor común.

Para aclarar al recurrente, entre los signos bajo cotejo existe un elemento denominativo común y preponderante, la palabra ESSENZA, y los demás elementos empleados “The only one” pierden fuerza ante dicha semejanza, aunado a que los términos empleados son genéricos por lo que tampoco le proporcionan aptitud distintiva.

En el campo ideológico, el cual consiste en la idea o concepto al cual refiere el término empleado y lo que transmite al consumidor, podemos indicar que al utilizar los signos el mismo factor común, sea el vocablo “Essenza” o “Essence”, es evidente que evoca la misma idea al consumidor, por lo que existe semejanza en ese ámbito.

Por lo anterior, no son de recibo los agravios del apelante en cuanto a que la marca solicitada para registrar es “...una denominación de fantasía compuesta por cuatro palabras...” o que, según su criterio, “...existe una clarísima diferencia no sólo gráfica, sino también ideológica en los elementos a proteger...”, toda vez que, en los signos mixtos, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico y en el caso de examen, la palabra que prevalece en el elemento denominativo es el término “Essenza” o “Essence”.

En cuanto a los agravios del apelante, en el sentido que el servicio que procura proteger por medio del registro solicitado, lo es en la clase 35 internacional y no en la clase 3 internacional en que se encuentran registradas los signos marcarios previamente inscritos, no es de recibo pues los servicios y productos protegidos corren el riesgo de asociación.

Visto que los signos inscritos presentan una marcada similitud con el solicitado, de acuerdo con el cotejo gráfico, fonético e ideológico realizado, debe llevarse a cabo el análisis desde la perspectiva de los productos y servicios a proteger por estos, en miras de verificar si resulta de aplicación el principio de especialidad, contenido en el artículo 89 de la Ley de marcas. 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, en este sentido la doctrina es conteste en indicar que:


La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).**

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


El Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca solo 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 puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

De acuerdo con la cita señalada con respecto al principio de especialidad, y haciendo el respectivo análisis de los servicios o productos que se pretenden comercializar, tenemos que

con el signo solicitado  se pretende distinguir en clase 35 internacional “Servicios de mercadeo, **venta y comercialización de perfumes, cosméticos, maquillaje**, ya sea por medios tradicionales, así como por internet, páginas web y redes sociales”.

Mientras que los signos registrados,  protege en clase 3 “jabones,

perfumería, cosméticos y lociones para el cabello” y  protege en clase 3 internacional: “productos de **perfumería, esmaltes**, exfoliantes, aceites esenciales, **cosméticos no medicinales**, lociones capilares no medicinales”, es claro que los servicios o productos que se pretenden comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, sea en el área de los cosméticos o perfumería, independientemente de que se encuentren inscritas en clases distintas. Considera este Tribunal que los puntos de distribución y venta pueden coincidir en el mismo establecimiento, ya que los productos asociados están dirigidos al mismo tipo de consumidor y se podría presentar el riesgo de una

asociación empresarial, por lo que, evidentemente, el consumidor puede incurrir en confusión respecto de las compañías que brindan los servicios o productos, no siendo posible de esa manera concederle protección registral al signo pedido.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que la marca solicitada al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

Así, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la señora **LAURA GABRIELA ARROYO SAENZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:38:23 horas del 4 de junio de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

dcg/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.33