

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0293-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO: “SOL No 3”

döTERRA HOLDINGS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-2975

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0380-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con ocho minutos del cinco de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Rocío Quirós Arroyo, cédula de identidad 1-0871-0341, vecina de San José, Barrio Escalante, en su condición de apoderada especial de la empresa, **döTERRA HOLDINGS, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en: 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:01 horas del 2 de junio de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de abril de 2022, la abogada María del Rocío Quirós Arroyo, de calidades y condición dicha, presentó la solicitud de inscripción del signo **SOL No 3**, para proteger y distinguir en clase 3

de la nomenclatura internacional, aceites esenciales, aceites esenciales para uso en aromaterapia, aceites esenciales para uso doméstico, aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales aromáticos, aceites esenciales naturales, aceites cosméticos, aceite para el cuerpo (cosméticos), aceites de masaje, aceites para el cuidado de la piel [cosméticos], productos cosméticos, perfumería, aceites de perfumería, aromatizantes para fragancias, aromáticos para uso doméstico, fragancias de habitación, fragancias, cosméticos para el tratamiento de belleza, jabones para uso personal, jabones cosméticos, preparaciones para el baño que no sean para uso médico, lociones para cosméticos, lociones no medicinales, cremas corporales cosméticas.

Mediante resolución final dictada a las 09:59:01 horas del 2 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió denegar la inscripción de la marca **SOL No 3**, para proteger productos en la clase 3 de la nomenclatura internacional, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado **SOL IN**, por cuanto son fonética y gráficamente similares, y busca proteger productos de la misma naturaleza, los cuales se comercializan en los mismos canales de venta. El Registro determinó el inminente riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, lo que afectaría su derecho de elección, así como, socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior, el Registro consideró que la marca recae en las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María del Rocío Quirós Arroyo, en su condición de apoderada especial de la empresa **dōTERRA HOLDINGS, LLC.**, planteó recurso de apelación y argumentó que ambas marcas están compuestas por cinco letras de las cuales cuatro coinciden entre ellas. Lo que no indica la

registradora es que la marca solicitada incluye un 3, mientras que la marca inscrita incluye el dibujo de lo que aparenta ser un medio sol, por lo que estos dos elementos, se diferencian enormemente. La cantidad de letras que coincidan es un alegato irrazonable, pues ni siquiera están ubicadas en el mismo orden.

Aduce que se encuentran actualmente inscritas: **1. DEL SOL**, registro 161768, cuyo propietario son DEL SOL, LC, para proteger y distinguir en clase 3: cosméticos, **2. PURO SOL**, registro No. 244523, cuyo propietario son FÁBRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C.V., para proteger y distinguir en clase 3: toda clase de jabones y detergentes no medicinales, **3. PINE SOL**, registro No. 20821, cuyo propietario es THE CLOROX COMPANY, para proteger y distinguir en clase 3: Jabón para la limpieza, desodorantes para uso personal. Todas estas marcas, al igual que **SOL IN**, coinciden todas en tres letras (s o l) e incluso 5 con la última **PINE SOL**, bajo la lógica de la registradora, ambas marcas comparten el 100% de las letras pues ambas marcas dicen SOL e incluyen las letras i y n, las que no se hubieran inscrito bajo esa tesis.

Señala que la marca inscrita protege productos cosméticos capilares y de protección solar. No hay forma de demostrar cuáles vende la marca registrada o su representada para la venta al público, pues no existe ninguna página por internet, o red social en la cual pueda conocer si realmente existe la marca y si vende sus productos, pero claramente por la imagen que incluye su nombre



, donde se ve un **sol** y por los productos que protege, vende productos de protección solar que son diferentes a los productos que se pretenden proteger con la solicitud de inscripción SOL No 3., donde se observa que no se pretende proteger productos cosméticos capilares y de protección solar. Por lo que la marca SOL No 3, lo que busca inscribir son productos no destinados a la

protección solar, son productos totalmente diferentes a los productos de la marca inscrita.

Destaca que ambas marcas gráficamente son diferentes, lo único que comparten es el elemento “SOL” pero están acompañadas de otros elementos que las componen y diferencian una de otra, no se prestan a confusión al consumidor. A nivel fonético se pronuncian diferente, debido a que se componen de otros elementos, por lo que es irracional decir que fonéticamente son similares. Ideológicamente, son diferentes ya que SOL No 3 está completamente en

español, y  , tiene una parte en inglés.

Resalta que la marca que se pretende inscribir SOL No 3, es una marca más asociada a la empresa internacional **dōTERRA Holdings, LLC**. Esto le brinda la suficiente diferenciación en el mercado, ya que todos los productos de su representada están ligados por medio de etiquetas con este signo distintivo y es reconocido alrededor del mundo.

La marca se encuentra en el país desde 2012 y su medio de distribución es por medio de un catálogo ya sea físico o digital, o en brochure, haciendo el canal de distribución más personal e íntimo. Quienes han usado los productos **dōTERRA**, pueden hablar de sus maravillosos efectos y recomendarlo a sus seres más cercanos.

Indica que la marca inscrita  no se sabe de forma alguna como se vende sus productos, ni siquiera si se venden en Costa Rica. Mientras que la marca que se pretende inscribir se puede encontrar en muchos lugares del país e

incluso existe una página web como la <https://www.doterra.com/US/en/p/sol-n3-personal:aroma>.

Solicita se revoque la resolución denegatoria de las 09:59:01 del 2 de junio de 2022 y que se continúe con el proceso de inscripción de la marca SOL No 3.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa JXC MULTISERVICIOS, S.A. el siguiente signo:



i. Marca de fábrica y servicios  , solicitud presentada el 13 de febrero de 2020, inscrita el 15 de mayo de 2020, y vigente hasta el 15 de mayo de 2030, registro 288563, en clase 3 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, productos cosméticos capilares y de protección solar. (folio 47 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 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, 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 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.

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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o

conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas 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.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley

de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA

SOL No 3

SOLICITANTE: dōTERRA HOLDINGS, LLC

En clase 3: aceites esenciales, aceites esenciales para uso en aromaterapia, aceites esenciales para uso doméstico, aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales aromáticos, aceites esenciales naturales, aceites cosméticos, aceite para el cuerpo (cosméticos), aceites de masaje, aceites para el cuidado de la piel [cosméticos], productos cosméticos, perfumería, aceites de perfumería, aromatizantes para fragancias, aromáticos para uso doméstico, fragancias de habitación, fragancias, cosméticos para el tratamiento de belleza, jabones para uso personal, jabones cosméticos, preparaciones para el baño que no sean para uso médico, lociones para cosméticos, lociones no medicinales, cremas corporales cosméticas.

MARCAS REGISTRADA



registro 288563

TITULAR: JXC MULTISERVICIOS, S.A.

En clase 3: productos cosméticos capilares y de protección solar.

Ahora bien, del cotejo marcario realizado, desde el punto de vista gráfico se determina que la marca solicitada es denominativa se compone de la palabra **SOL** y el **No 3**, escrito con una tipografía especial, en color negro, el signo inscrito se conforma de un diseño que asemeja ser un **medio sol**, de color amarillo y naranja, y la palabra **SOL IN**, escrita en una grafía especial, en letras color negro. Como puede apreciarse el elemento que se percibe a primera vista en el conjunto marcario solicitado es el término **SOL**, a nivel visual es idéntico al vocablo **SOL** del signo inscrito, el componente **No 3**, no le agrega ninguna diferenciación al signo propuesto con relación al distintivo marcario inscrito, la parte preponderante es en este caso el vocablo **SOL**. De manera que el uso común de un signo puede mermar su facultad, para indicar la procedencia de los productos a distinguir, situación que podría llevar al consumidor a un riesgo de confusión por asociación, en el sentido que este puede pensar que los signos tienen el mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético, al ser los signos idénticos en su elemento preponderante **SOL**, a nivel auditivo son confundibles entre sí, se pronuncian igual y tienen una misma sonoridad vocálica potente al oído del consumidor.

En el campo ideológico, ambos signos comparten la palabra **SOL**. Para el Diccionario de la Lengua Española (<https://rae.es/drae2011/sol>), la palabra Sol significa, “sol¹. (Del lat sol, solis). 1m. Estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario.”

Con relación a lo anterior, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, y en el caso de los signos confrontados, estos son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente en su elemento predominante y distintivo **SOL**, lo que puede llevar al destinatario de los productos a riesgo de

confusión por asociación empresarial. Por lo anterior, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando en sus agravios alega que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente, diferentes, debido a que de la comparación de los signos se determinó que el elemento distintivo **SOL** de la marca solicitada **SOL No 3**, está contenida en su totalidad en el signo inscrito, el cual no pasa desapercibido, por el contrario este causa un alto impacto en el público consumidor, lo cual da lugar a una similitud entre los signos en conflicto.

Efectuado el cotejo de los signos en pugna y determinada la similitud en su distintivo preponderante **SOL** es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión

o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo solicitado pretende proteger en clase 3 de la nomenclatura internacional, aceites esenciales, aceites esenciales para uso en aromaterapia, aceites esenciales para uso doméstico, aceites esenciales para uso personal, aceites esenciales aromáticos, aceites esenciales naturales, aceites cosméticos, aceite para el cuerpo (cosméticos), aceites de masaje, aceites para el cuidado de la piel [cosméticos], productos cosméticos, perfumería, aceites de perfumería, aromatizantes para fragancias, aromáticos para uso doméstico, fragancias de habitación, fragancias, cosméticos para el tratamiento de belleza, jabones para uso personal, jabones cosméticos, preparaciones para el baño que no sean para uso médico, lociones para cosméticos, lociones no medicinales, cremas corporales cosméticas, y el signo inscrito protege en la clase 3 de la nomenclatura internacional, productos cosméticos capilares y de protección solar.

De lo anterior puede observarse que el signo solicitado y el signo inscrito protegen productos de una misma naturaleza “productos cosméticos”, de manera que, estos pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor meta, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto, puesto que podría pensar que el titular del signo registrado presentó al mercado una nueva línea de productos en clase 3 de la nomenclatura internacional con el nombre **SOL No 3**, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores y competidores, situación que impide la existencia pacífica de los signos a nivel registral y en el comercio.

Por los argumentos expuestos y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita frente al signo inscrito, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva; existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción del signo pretendido, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que presenta la representación de la empresa apelante, sobre que la marca solicitada incluye un 3, mientras que la marca inscrita incluye el dibujo de lo que aparenta ser un medio sol, por lo que estos dos elementos, se diferencian enormemente; así como, que la cantidad de letras que coinciden es un alegato irrazonable, pues ni siquiera están ubicadas en el mismo orden; esta Instancia indica, que el número 3 no le otorga al conjunto marcario un poder distintivo suficiente como para diferenciarlo del signo inscrito, puesto que, si observamos los signos, la palabra **SOL** en ambos distintivos, impone similitud gráfica, fonética e ideológica entre estos por ser la palabra que sobresale, lo que impide la pacífica coexistencia tanto registral como en el mercado. La disposición de las letras en ese caso es un punto importante ya que a golpe de vista tienen coincidencia.

Asimismo, en cuanto al agravio relacionado con la publicidad de una serie de marcas, tales como , **DEL SOL**, registro 161768, **PURO SOL**, registro No. 244523, **PINE SOL**, registro No. 20821, cabe indicar a la recurrente, que la existencia de estos registros, no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe

tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. De ahí, que las inscripciones que menciona la recurrente, es independiente de la solicitud que se analiza en el presente caso.

Sobre lo argumentado por la apelante respecto que, la marca SOL No 3, lo que busca inscribir son productos no destinados a la protección solar, son productos totalmente diferentes a los productos de la marca inscrita; no lleva razón la recurrente en su alegato, puesto que del análisis de los productos se puede observar que el signo solicitado busca proteger y distinguir en la clase 3 de la nomenclatura internacional productos cosméticos, sea, de la misma naturaleza de los protegidos por la marca inscrita, por lo que comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, ello, porque podría pensar que la empresa JXC MULTISERVICIOS, S.A., titular de la marca inscrita, mostró al mercado una nueva línea de productos en clase 3, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos.

Señala la representación de la empresa apelante que la marca que se pretende inscribir SOL No 3, es una marca más asociada a la empresa internacional dōTERRA Holdings, LLC., y que todos los productos de su representada están ligados por medio de etiquetas con este signo distintivo y es reconocido alrededor del mundo. Respecto a este agravio, es importante hacer hincapié a la apelante, que la marca que solicita para registro es **SOL No 3**, y no la marca dōTERRA. Finalmente, en relación con lo manifestado en cuanto "...que la marca inscrita



no se sabe de forma alguna como se vende sus productos, ni siquiera si se venden en Costa Rica.”; este Tribunal le indica, que no estamos ante

un procedimiento para cuestionar el uso de la marca inscrita, sino de solicitud de inscripción de un signo distintivo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores o competidores, este Tribunal debe dar protección a la marca registrada y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María del Rocío Quirós Arroyo, en representación de la empresa apelante **döTERRA HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, rechazándose en su totalidad los agravios expuestos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Rocío Quirós Arroyo, en su condición de apoderada especial de la empresa, **döTERRA HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:01 horas del 2 de junio de 2022, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio **SOL No 3**, en clase 3 de la nomenclatura internacional. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33