
RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2022-0333-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

KERACOLOR

COMERCIAL FRADE, S.A. DE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-9913)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0416-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del veintitrés de septiembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la compañía: **COMERCIAL FRADE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, organizada y constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en De Las Torres S/N, Interior 4 B, Colonia Fuentes del Valle, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54910, México, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:08 horas del 5 de abril del 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 29 de octubre de 2021, el señor **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la compañía: **COMERCIAL FRADE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

KERACOLOR

, para distinguir **en clase 3** productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, tintes cosméticos, tintes para el cabello, peróxido de hidrógeno para uso cosmético, aclaradores para el cabello, fijadores para el cabello, preparaciones y tratamientos para el cabello, productos cosméticos para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo, decolorantes para el cabello, productos para blanquear el cabello, preparaciones para decolorar el cabello, productos para eliminar tintes de cabello, tratamientos decolorantes para el cabello, productos para decolorar el cabello, preparaciones para teñir el cabello, cremas para el cabello, champús para el cabello humano, productos para la protección del cabello teñido, sueros para el cuidado del cabello, mascarillas para el cuidado del cabello, productos para proteger el cabello teñido, cosméticos para el cabello, ceras para peinar el cabello, spray para el cabello, cremas protectoras para el cabello, cremas de protección para el cabello, mascarillas para el cabello, lociones de protección del cabello, lociones para teñir el cabello, kits de permanentes para el cabello, productos decolorantes para el cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello de forma permanente, lacas para el cabello, espumas para peinar el cabello, aceites para el cabello, tratamientos cosméticos para el cabello, geles para fijar el cabello.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca, por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme, la representación de **COMERCIAL FRADE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El análisis de las marcas realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual es incorrecto y no se ajusta a las reglas del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para calificar la semejanza entre dos o más signos. El registro realiza un cotejo marcario simple que no se hace en función de los conjuntos marcarios contrastados.

2. Atendiendo a la definición de uso de marca del artículo 40 citado, considera su representación que la existencia de una marca constituida por una sola palabra no puede representar un obstáculo para el registro de otra marca que está conformada por distintos elementos denominativos y figurativos, que la diferencian gráfica, fonética y conceptualmente.


3. El análisis de la marca se ha reducido a la semejanza gramatical de uno de los elementos denominativos que la conforman, pero sin considerar el conjunto denominativo y la representación gráfica de la marca, ni tampoco el tipo de productos que se pretende comercializar. La única semejanza entre las marcas es la porción denominativa “kera”, sin embargo, la composición gramatical del conjunto de ambas marcas es distinta.

4. En cuanto al aspecto fonético, debe considerarse que ambas marcas están conformadas por dos palabras. La marca registrada se conforma por “IKERA PROFESIONAL”, mientras que la marca solicitada por “KERA COLOR”. Aún y cuando ambas marcas incluyen elementos que por sí solos no son susceptibles de

apropiación, el ejercicio de pronunciación para determinar si la semejanza existe debe incluir todos los elementos que conforman los conjuntos marcarios, de esta manera se determina que no existe semejanza fonética.

5. El tipo de productos que pretende protegerse son comercializados en establecimientos comerciales en los que el análisis que prevalece es el gráfico. En virtud de esto, las marcas pueden coexistir pacíficamente debido a que la impresión que producen en su conjunto es distinta.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:

-  1. **IKERA PROFESIONAL**, registro: 292527, inscrita desde el 27 de noviembre de 2020, vigente hasta el 27 de noviembre de 2030, titular: Hebert Omar Valverde Hidalgo; para proteger y distinguir en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y rapar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares dentífricos. (visible a folio 18 y 19 expediente principal)

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

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. El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, 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.

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Asimismo, las reglas del cotejo marcario encuentran sustento en el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas, que indica:

Artículo 24. 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:

- 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 estuviese 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;

- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA



En clase 3 internacional: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, tintes cosméticos, tintes para el cabello, peróxido de hidrógeno para uso cosmético, aclaradores para el cabello, fijadores para el cabello, preparaciones y tratamientos para el cabello, productos cosméticos para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo, decolorantes para el cabello, productos para blanquear el cabello, preparaciones para decolorar el cabello, productos para eliminar tintes de cabello, tratamientos decolorantes para el cabello, productos para decolorar el cabello, preparaciones para teñir el cabello, cremas para el cabello, champús para el cabello humano, productos para la protección del cabello teñido, sueros para el cuidado del cabello, mascarillas para el cuidado del cabello, productos para proteger el cabello teñido, cosméticos para el cabello, ceras para peinar el cabello, spray para el cabello, cremas protectoras para el cabello, cremas de protección para el cabello, mascarillas para el cabello, lociones de protección del cabello, lociones para teñir el cabello, kits de permanentes para el cabello, productos decolorantes para el

cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello de forma permanente, lacas para el cabello, espumas para peinar el cabello, aceites para el cabello, tratamientos cosméticos para el cabello, geles para fijar el cabello.

MARCA REGISTRADA



En clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y rapar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares dentífricos.

A nivel gráfico se está en presencia de signos mixtos, en donde la marca solicitada contiene los términos denominativos “**KERA COLOR**” escritos en letras mayúscula en color negro y con una grafía especial, en la parte figurativa se presenta un triángulo de color rojo, en medio de las palabras KERA y COLOR.


Por su parte, la marca registrada, en su parte denominativa contiene el vocablo “Ikerá” escrito en letras mayúsculas en negro, y debajo de este término se presenta la palabra “PROFESIONAL” en un tamaño inferior, escrito en mayúscula y en color negro, la parte figurativa del signo se encuentra compuesta de dos figuras que se asemejan a hojas en color azul claro, ubicadas al lado derecho del signo, una de estas figuras se encuentra atravesada por dos líneas curvas en color blanco que se entrecruzan.

En lo que respecta al plano fonético, la pronunciación en conjunto del signo solicitado se vocaliza en forma distinta al inscrito, al contener el vocablo “COLOR”.

Ideológicamente, los signos en cuanto al vocablo “KERA” y el término “IKERA” son considerados de fantasía. Con respecto a los elementos denominativos “COLOR” en la marca propuesta y “PROFESIONAL” en el signo inscrito es evidente que evocan significados distintos en la mente del consumidor.

En el presente caso, es criterio de este Tribunal que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

De conformidad con las anteriores consideraciones, y al ser gráfica, fonética e ideológicamente distintos los signos confrontados, este órgano de alzada determina

que el signo  no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se acogen los agravios expresados por el recurrente, y se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto el signo inscrito.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **COMERCIAL FRADE, SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 15:28:08 horas del 5 de abril del 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 10:44 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 12:03 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 10:19 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 10:23 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2022 10:00 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26