
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0456-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

LUXLINE CHILE SPA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-3498)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

ALPHA
MALE SUPPORT

VOTO 0537-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciséis minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Cristian Andrés Salas Morgan, vecino de San José, cédula de identidad 1-1565-0269, en su condición de apoderado especial de la empresa LUXLINE CHILE SPA, domiciliada en Avenida General Holley 2326, Of 905, Santiago, Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:56 horas del 30 de junio de 2022.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El abogado Salas Morgan, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de fábrica y servicios del signo

ALPHA

MALE SUPPORT

en las siguientes clases:

Clase 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos sanitarios para uso médico, alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de conformidad con los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa LUXLINE CHILE SPA lo apeló, e indica como agravios:

1. Existe un incorrecto análisis en el cotejo marcario de Alpha Male Support, y una errónea aplicación del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, pues se basa únicamente en la palabra ALPHA, y este no es su único distintivo, ya que cuenta con las palabras MALE SUPPORT, lo que se amolda al contexto y no al significado único y cuadrado de la palabra, además cuenta con un distintivo gráfico que es un logo completamente único, debiéndose analizar la marca en conjunto.

2. Hay una errónea aplicación del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que la marca NO es descriptiva de los bienes y servicios que va a vender u ofrecer al público, y si se analizan las clases solicitadas, ninguna se puede relacionar directamente con los bienes y servicios a ofrecer, a lo sumo podría ser una marca evocativa. Por lo que es susceptible de inscripción y no cae en ninguna de las prohibiciones enumeradas. La traducción de la palabra Support no es “soporte” sino “apoyo”, siendo la autoridad quien crea la idea de una falsa identificación conceptual en el consumidor, por lo que se demuestra que la marca no es engañosa.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, y que encuentran su sustento en folios del 38 al 47 del expediente principal. Asimismo, se indica que no existen hechos no probados de importancia para lo resuelto.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 7 de la Ley de Marcas, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando *“pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”*

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: percibir el signo en relación con los productos o servicios, para entender si el signo puede realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: *“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación con otro signo.”* (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO

EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan (pp.254 a 256).

ALPHA
MALE SUPPORT

, analizado bajo las anteriores premisas, puede engañar al consumidor en lo que respecta a los productos y servicios, principalmente con la palabra MALE, que traducida del idioma inglés al español significa MASCULINO, ya que no se indica que sean dirigidos al consumidor masculino, y más bien el ahora apelante sostiene que pueden estar dirigidos a cualquier tipo de consumidor.

Ahora bien, en lo que respecta al numeral 8 de la Ley de Marcas, se determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, ... registrada... 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, ... registrada... 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... anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J):

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 ... 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...

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO

ALPHA
MALE SUPPORT

Clase 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos sanitarios para uso médico, alimento y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

MARCAS REGISTRADAS

ALFA 1 / ALFA ONE

Registros 285601 y 285967

Clase 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

ALFA KERY

Registro 43117

Clase 3: Cosméticos y preparaciones de tocador.

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas consistentes en preparaciones para la piel.



Registro 252699

Clase 35: Gestión de negocios comerciales.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos arroja similitudes sustanciales, principalmente respecto del término predominante ALPHA o ALFA, los que coinciden en la sílaba AL y en el final por la letra A; la comparación en conjunto de los signos proyecta similitud que podría crear confusión al consumidor, se entiende que en este tipo de cotejo debe prevalecer el todo sobre los componentes individuales de los signos, por lo que es correcta la afirmación del Registro al indicar que tanto ALPHA como ALFA son elementos que provocan similitud de los signos. Al conjunto marcario se le realiza un análisis versado en las reglas del cotejo citado líneas atrás, y que se sustentan en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que en resumidas cuentas existen gráficamente mayores semejanzas que diferencias.

El diseño y la composición de cada uno de los signos apreciados en su conjunto no impactará de forma distinta en el consumidor final. El consumidor, en su acto de compra o adquisición, percibe los signos de forma inescindible, lo que en este caso

no evita que gráficamente se de la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

Desde el punto de vista fonético ambas palabras, una en español ALFA y la otra en inglés ALPHA, se pronuncian de la misma forma, la combinación de letras PH en inglés suena como la F en español, por lo que la pronunciación y sonoridad del conjunto denominativo no difieren el uno del otro.

Ideológicamente las palabras ALPHA/ALFA (solicitada/inscrita) se refieren a la primera letra del alfabeto griego, y también al concepto de inicio o iniciar algo, por lo que en este plano son idénticas.

Las palabras restantes, MALE SUPPORT, que significan APOYO MASCULINO o SOPORTE MASCULINO, para el caso concreto resultan ser términos descriptivos de características necesarios para el comercio, y que, si bien pueden ser parte del signo, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, no son susceptibles de protección ni se toman en cuenta para crear diferencia entre los signos bajo cotejo.

En lo que respecta a los productos y servicios, se evidencia que son idénticos y relacionados, con lo cual se acentúa el riesgo de confusión y asociación empresarial, prevaleciendo en ese sentido el derecho de los distintivos marcarios inscritos, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas, ya que el titular goza de los derechos que genera su inscripción previa frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, y el solicitante debe seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado.

Con respecto a los agravios expuestos por el recurrente, es correcto que el signo debe ser calificado bajo una visión de conjunto y que sus elementos denominativos

no se pueden separar para justificar un rechazo. En el caso de estudio este agravio debe ser rechazado, ya que el Registro no ha desmembrado el signo pedido, simplemente realizó el cotejo de ambos encontrando similitud entre estos con base en sus elementos principales. Obsérvese que uno de los criterios para analizar las marcas, establecido en el artículo 24 inciso c) citado, es dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias; y se determinó en el cotejo realizado que comparten similitudes a nivel gráfico, e identidad en los niveles fonético e ideológico.).

Por último, siendo el signo propuesto engañoso respecto del listado pedido, y además confundible con marcas inscritas, hace que pierda importancia la idea de que pueda ser o no evocativo, ya que en todo caso dicha naturaleza no sería una forma de subsanar la problemática expuesta, siendo imposible para la Administración acordar su registro.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Cristian Salas Morgan representando a LUXLINE CHILE SPA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:56 horas del 30 de junio de 2022, la cual se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 28/03/2023 08:47 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/03/2023 09:06 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 28/03/2023 07:49 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 28/03/2023 08:10 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/03/2023 11:18 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33