

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0029-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA

ÁNGEL ENRIQUE CASTILLO NÚÑEZ., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE
DE ORIGEN 2-142581 / 2018-10172 / 279435)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0087-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con seis minutos del once de marzo del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de San José, en condición de apoderada especial de Ángel Enrique Castillo Núñez, empresario, vecino de San José, cédula de identidad 1-0485-0755, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:14 horas del 16 de noviembre de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de abril del 2021, la abogada Alfaro Solano, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de



nulidad de la marca de fábrica y comercio , que distingue en clase 3 champo, tratamiento capilar, queratina, rinse, cera capilar, silicona, alisado capilar, gel fijador, anticaída, por considerar que su registro se realizó transgrediendo el artículo 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción de nulidad por no transgredir la marca inscrita la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada del señor Castillo Núñez presentó recurso de apelación, expresando como agravios:

1.- Considera que el razonamiento llevado a cabo por el Registro de Propiedad Intelectual no es correcto, y que falla en respetar la proporción y los alcances que merece la marca de su representado, que la resolución está basada en un análisis incompleto, debido a que funda su negativa únicamente en un cotejo incorrecto que hace de los signos, dejando de lado importantes elementos mencionados en la acción de nulidad interpuesta.

2.- Se refiere de forma amplia al artículo 8 de la Ley de Marcas y al riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto. Con base en esa comparación de signos, considera que el consumidor los va a asociar; solicita se tome en cuenta los elementos en común y señala que son la letra H, el número 5 y la letra S que son muy similares y evocan prácticamente a la misma idea, la posición

inclinada de las denominaciones, la protección de productos de la misma naturaleza, mismos canales de distribución y público meta y productos para el cuidado del cabello.

3.- Señala que no se debería pasar por alto la trayectoria comercial de la marca de su representado, y que su marca debe tener la protección establecida por Ley y convenios al efecto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



- Marca de fábrica y de comercio , registro 279435, vigente hasta el 17 de mayo de 2029, titular **HECTOR JULIO SÁNCHEZ GARAVITO**, en clase 3 para distinguir champo, tratamiento capilar, queratina, rinse, cera capilar, silicona, alisado capilar, gel fijador, anticaída (folios 5 y 6 del legajo de apelación).



- Marca de fábrica , registro 267005, vigente hasta el 13 de noviembre del 2027, titular **ÁNGEL ENRIQUE CASTILLO NÚÑEZ**, en clase 3 para distinguir productos de belleza y cosméticos en general, tales como arcilla, champús, acondicionadores, cremas y exfoliantes, lociones, sombras, lápices de labios, delineadores de base, rubor (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución de este procedimiento.

CUARTO. 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. I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de Marcas establece en su artículo 37 la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Asimismo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años contados desde el otorgamiento del registro. Estas diligencias fueron interpuestas el 22 de abril de 2021, por lo que se encuentran dentro del plazo legal.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición de la siguiente forma en los incisos a y b:

- 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.

El cotejo de las marcas debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual establece las reglas para calificar la semejanza entre los signos, al respecto 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.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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

Bajo ese cuerpo normativo, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR



Clase 3: champo, tratamiento capilar, queratina, rinse, cera capilar, silicona, alisado capilar, gel fijador, anticaída.

MARCA DEL APELANTE



Clase 3: productos de belleza y cosméticos en general, tales como arcilla, champús, acondicionadores, cremas y exfoliantes, lociones, sombras, lápices de labios, delineadores de base, rubor.

Este Tribunal es del criterio que, desde el punto de vista gráfico, los signos son diferentes, si bien comparten la letra **H**, el signo que se solicita anular, después de la **H** tiene otra letra, la **S** escrita de manera particular, y además las palabras **BY HECTOR SANCHEZ**, dentro de una figura cuadrada de fondo negro, las letras blancas y con una figura en color dorado, los otros elementos que las completan las hacen distintas. En el tanto la marca registrada se compone de una letra **h** en minúscula, seguida del número **5** en color rojo dentro de un círculo azul y semicírculos rojos y grises. En cuanto al cotejo fonético, el impacto sonoro de las marcas en disputa es completamente diferente, sin que exista riesgo de confusión por parte del consumidor. Con respecto a los conceptos o ideas que transmiten las marcas, los signos al ser analizados en su conjunto sin desmembrarse, no evocan significado alguno, por lo que no se presenta similitud ideológica.

Con respecto a los agravios expresados por la representación del apelante Ángel Enrique Castillo Núñez, no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene demostrado con claridad que el



registro de la marca que se pretende anular se realizó de forma correcta, ya que no presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar la idea de asociación empresarial, por lo que no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, pudiendo coexistir con la marca registrada a nombre del apelante.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Monserrat Alfaro Solano representando a Ángel Enrique Castillo Núñez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:14 horas del 16 de noviembre de 2021, la que en este acto 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 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 01:34 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 08:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 08:07 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 08:49 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 09:35 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36