

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0537-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ALIANZA EFICAZ SRL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5539)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0099-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Paolo Parini Corella**, Ingeniero Químico, vecino de Granadilla, Curridabat, portador de la cédula de identidad: tres- trescientos treinta y nueve- trescientos veintitrés, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: tres- ciento dos- setecientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y seis, domiciliada en San José, Curridabat, Granadilla, Condominio Abilu, Apartamento 207, 800 metros al este del Taller Wabe, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:19:50 horas del 28 de octubre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Paolo Parini Corella**, en calidad de apoderado generalísimo de la compañía **ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD**

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentó solicitud de inscripción de marca de



fábrica y comercio, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *productos de belleza capilar y corporal, jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos.*

Mediante resolución dictada a las 09:19:50 horas del 28 de octubre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo



, por considerarla inadmisibile por derechos de terceros y con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por encontrarse inscrita la marca de comercio .

Inconforme con lo resuelto el señor **Paolo Parini Corella**, en la condición referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 13 de noviembre de 2020 interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. El diseño de la marca "LOTO STUDIO" que se solicita inscribir, difiere totalmente del logo de la marca "LOTTO" inscrita en clase 03, sin que existan elementos que puedan inducir a error a los consumidores, con respecto a la procedencia u origen de los productos protegidos por ambos signos. 2. En el mercado nacional e internacional no se da la comercialización de los productos de belleza "LOTTO". 3. Los signos no son idénticos, entre ambas marcas puede presentarse cierta similitud, la coexistencia no se encuentra prohibida, por cuanto tal semejanza no induce a error ni origina confusiones al ser denominaciones distintas, que le dan a cada marca un sentido particular que las hace distintas y que permite distinguir los productos y servicios.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

ÚNICO: Que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en clase 03 internacional: *Cosméticos y artículos de tocador, cremas nutritivas (cosméticos), aceite para baño (cosméticos), loción solar (cosméticos), cremas bloqueadoras del sol, aceites para asolearse (cosméticos), lociones lechosas para la piel (cosméticos), refrescantes para la piel (cosméticos), lociones para después de afeitarse, agua de colonia (agua de tocador), desodorantes para uso personal, perfumes de potpurri, perfumes, jabones y detergentes, jabones para el baño, jabones líquidos.* Inscrita desde el 23 de agosto de 2006, vigente hasta el 23 de agosto de 2026, bajo el registro: 161749, a nombre de la empresa LOTTO SPORT ITALIA S.p.A. (folios 04 y 05 expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su respectivo reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y, no puede generar

confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

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 y otros signos distintivos, 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 bien que exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir algún tipo de riesgo de confusión entre ellos. Al respecto el artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos 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.

[...]

El cotejo marcario, es entonces el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos, por ello, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

MARCA SOLICITADA



Para proteger y distinguir en clase 03 internacional: *productos de belleza capilar y corporal, jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos.*

MARCA REGISTRADA



Para proteger y distinguir en clase 03 internacional: *Cosméticos y artículos de tocador, cremas nutritivas (cosméticos), aceite para baño (cosméticos), loción solar (cosméticos), cremas bloqueadoras del sol, aceites para asolearse (cosméticos), lociones lechosas para la piel (cosméticos), refrescantes para la piel (cosméticos), lociones para después de afeitarse, agua de colonia (agua de tocador), desodorantes para uso personal, perfumes de potpurri, perfumes, jabones y detergentes, jabones para el baño, jabones líquidos.*

En el presente caso, las marcas en controversia son signos mixtos, es decir, se encuentran compuestos por un elemento denominativo y un elemento gráfico; en su parte denominativa el signo propuesto está formado por dos palabras, y en relación con la marca inscrita que solo contiene un vocablo, comparten 4 letras. En cuanto a su elemento gráfico, el signo pretendido contiene letras estilizadas y en color blanco en un fondo negro dentro del fondo cuadrado se encuentran los términos “Loto Studio”, con una flor blanca en medio de ambas palabras, el signo registrado se compone de un rectángulo que contiene en su interior del lado izquierdo, un símbolo blanco en fondo gris. Por lo expuesto y al analizarse en su conjunto, gráficamente las marcas son absolutamente diferentes, eliminando cualquier posibilidad de confusión.

Con relación al cotejo fonético, considerando que el signo solicitado se compone de dos palabras “Loto Studio”, siendo “studio” un término de uso común en el giro comercial en que se desenvuelven los signos, no se incluye en la comparación. El inscrito únicamente se compone de la palabra “Lotto”, su pronunciación se torna idéntica en los casos en estudio, sin embargo, dada la desigualdad que existe en los otros ámbitos de estudio, es factible la coexistencia registral y comercial.

Desde el punto de vista ideológico, no presentan identidad en cuanto a los conceptos o ideas que evocan los signos. La palabra “**Loto**” tiene varios significados de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de española, ubicado en el siguiente enlace: <https://dle.rae.es/loto>, se indica lo siguiente:

loto

Del lat. *lotos*, y este del gr. *λωτός lōtós*.

1. m. Planta acuática de la familia de la ninfeáceas, de hojas muy grandes, coriáceas, con pecíolo largo y delgado, flores terminales, solitarias, de gran

diámetro, color blanco azulado y olorosas, y fruto globoso parecido al de la adormidera, con semillas que se comen después de tostadas y molidas. Abunda en las orillas del Nilo.

2. m. Flor o fruto del [loto](#) (ll planta acuática).

3. m. Árbol de África, de la familia de las ramnáceas, parecido al azufaifo, de unos dos metros de altura. Su fruto, que es una drupa rojiza del tamaño de la ciruela y casi redonda, tiene la carne algodulce y, según los antiguos mitólogos y poetas, hacía que los extranjeros que lo comían olvidas en supatria.

4. m. Fruto del [loto](#) (ll árbol ramnáceo).

[azufaifo loto](#)

En el tanto que la palabra “**Lotto**” puede ser traducida del inglés como lotería o del italiano como lote.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, 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, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Con respecto a los agravios del apelante, en cuanto a que en el mercado nacional e internacional no se da la comercialización de los productos de belleza "LOTTO", este no resulta atendible, por cuanto esta no es la vía para analizar el uso de un signo distintivo, pero en cuanto a los demás alegatos, y con fundamento en expuesto en los párrafos anteriores, sí resultan ser de recibo, ya que la marca



cuenta con suficiente carga diferencial que le otorga distintividad y le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; y finalmente porque no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales este Tribunal admite el recurso de apelación planteado por la representación de la compañía ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:19:50 horas del 28 de octubre de 2020, la cual se revoca y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Paolo Parini Corella**, en su condición de representante de la compañía **ALIANZA EFICAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:19:50 horas del 28 de octubre de 2020, la que en este acto **SE REVOCA** y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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 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

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/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