

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0283-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**BRAUN**

**BRAUN GMBH, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-4377)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0361-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del ocho de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, portador de la cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **BRAUN GMBH**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Str. 145, Kronberg im Taunus, 61476, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:48:27 del 13 de febrero de 2023.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada María Gabriela Bodden Cordero, portadora de la cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, apoderada especial de **Braun GmbH**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

**BRAUN**

y comercio para proteger y distinguir productos en las clases 3, 8, 10 y 21.

Mediante resolución dictada a las 12:48:27 del 13 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho de terceros, con base en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos

**B | BRAUN**

distintivos debido a la existencia del signo inscrito en clases 3 y 10.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **Braun GmbH**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca como tal, vista como un todo, no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, debido a que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica. Cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral
2. Los signos pueden coexistir porque no resultan engañosos debido a que sus listas de productos son diferentes.
3. En clase 3, los productos de la marca registrada son para uso corporal (lociones y jabones) mientras que los productos de la marca solicitada son productos en su mayoría para afeitarse, por lo que el consumidor no los podría confundir,

---

incluso porque en los comercios se encuentran en secciones separadas e identificadas para cada uso.

4. El signo solicitado en clases 8, 10 y 21 es totalmente diferente a los productos que protegen las marcas registradas. En clase 10, los instrumentos quirúrgicos y médicos, productos de incontinencia, vendas, pegamentos de tejidos entre otros, no tienen relación alguna con aparatos de depilación por luz pulsada intensa y láser para uso doméstico. En clases 8 y 21 no debe existir denegatoria en vista de que las marcas registradas no protegen esas clases y no existe ningún tipo de relación de los productos que se pretende proteger con productos corporales como lociones y jabones

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Por ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la

---

protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

[...]

La finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los

---

---

productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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 el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener 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. 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del signo solicitado frente a los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección

---

a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se 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:

[...]

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 o relación entre ellos;

[...]

En atención a lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta con los signos inscritos:

Marca solicitada

**BRAUN**

**Clase 3:** preparaciones de limpieza para maquinillas de afeitar y aparatos de depilación; cera depilatoria, preparaciones para el afeitado, jabón para el afeitado, lociones para el afeitado, mousse para el afeitado, espuma para el afeitado, cremas para el afeitado, geles para el afeitado, preparaciones para después del afeitado, lociones para después del afeitado, geles para después del afeitado, crema para después del afeitado, crema hidratante para después del afeitado, tónico. emulsiones corporales; emulsiones para el cuidado facial y corporal; lociones de belleza.

**Clase 8:** maquinillas de afeitar y hojas de afeitar; maquinillas de afeitar; soportes para dichos productos, partes de dichos productos, en particular hojas de corte y cuchillas para maquinillas de afeitar eléctricas; aparatos eléctricos y no eléctricos para la depilación, tales como aparatos de depilación eléctricos y no eléctricos para uso personal, aparatos de depilación por luz pulsada intensa y por láser para uso doméstico; cortadoras de pelo eléctricas y no eléctricas, recortadoras de pelo; cortadoras de barba; depiladoras faciales, cepillos faciales; eléctricos de limpieza y exfoliación.

**Clase 10:** aparatos de depilación por luz pulsada intensa y láser para fines médicos.

**Clase 21:** cepillos faciales limpiadores y exfoliantes.

Marca inscrita

**B | BRAUN**

**Clase 3:** jabones líquidos, jabones líquidos con efecto desinfectante, productos para higiene corporal, lociones para lavarse, productos para el control de olores para uso personal.

**Clase 10:** instrumentos quirúrgicos, médicos, medicinales, odontológicos y veterinarios, aparatos, utensilios y equipo, material quirúrgico para coser heridas, inclusive combinaciones de hilo y aguja, pegamento de tejido tipo quirúrgico y medicinal, injertos quirúrgicos, prótesis de vasos, Haemostypika, vendas, vendajes para el uso ortopédico; productos para cuidados de personas que necesitan particularmente cuidados de incontinencia y stoma.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante **Braun GmbH**, se determina que, desde el

**BRAUN**

punto de vista gráfico, el signo requerido

es un signo denominativo,

---

se compone de una palabra “**BRAUN**”, con grafía especial, de color negro, donde sobresale la letra “**A**” por ser más alta que las demás. El signo inscrito, también es

**B | BRAUN**

denominativo se compone de la letra **B** y la palabra **BRAUN**, separadas por una línea vertical. Como se evidencia los signos se componen de la misma palabra **BRAUN**, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial, pues tanto a nivel gráfico como fonético, son similares, casi iguales, salvo que el signo inscrito tiene al inicio la letra “**B**”, la cual no produce una diferencia importante entre las marcas, pues en definitiva, el elemento preponderante es la palabra **BRAUN** que se encuentra en ambos signos; en el campo ideológico, los signos son de fantasía por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos podrían ser confundibles, dada la identidad fonética y gráfica, en torno a la palabra preponderante que conforman los signos, por lo que los agravios en cuanto a la consideración del apelante de que no existe riesgo de confusión, ni asociación empresarial y en cuanto a que los signos pueden coexistir, se rechazan de acuerdo con las consideraciones citadas.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión

del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que los que

**BRAUN**

protegería la marca solicitada

se ubican en **clases 3, 8, 10 y 21**

**B | BRAUN**

mientras que la marca inscrita

protege productos también en

**clases 3 y 10.**

Este Tribunal realiza el cotejo únicamente en lo relativo a la clase 3 pues considera que los productos de la marca inscrita en clase 10, son muy específicos y con ellos no existe riesgo de confusión. Aclarado lo anterior, se determina que ambos signos protegen jabones y el resto de los productos están relacionados por tratarse de productos de higiene corporal en general de diversa índole; esos productos se encuentran ligados al giro comercial del signo registrado, los cuales podrían ser ofrecidos en su establecimiento comercial, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad invocado por el recurrente.

Tal situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado, con los signos inscritos, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que procede la

**BRAUN**

inadmisibilidad de la marca solicitada

en aplicación de los artículos

**8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su reglamento, pues la**

---

marca solicitada es casi idéntica gráfica y fonéticamente con el signo inscrito y pretende proteger productos relacionados con los protegidos por el signo inscrito, razón por la que no pueden coexistir en el mercado, por tanto, como se indicó no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, porque el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, y ello no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión y asociación por parte del consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **Braun GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:48:27 del 13 de febrero de 2023, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de

**BRAUN**

inscripción de la marca

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades indicadas, apoderado especial de **Braun GmbH**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:48:27 del 13 de febrero de 2023, la que

**BRAUN**

**se confirma**, para que se deniegue la inscripción del signo . 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 02/10/2023 12:50 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/10/2023 11:03 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 02:51 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 12:50 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/10/2023 06:18 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## DESCRIPTORES.

### MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**