
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0313-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “MIRACLE SWEET”

BEIERSDORF AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-7763)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0374-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:35:11 horas del 8 de diciembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MIRACLE SWEET**”, para proteger y distinguir en clase 3: Cosméticos; preparaciones cosméticas para la limpieza de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes y antitranspirantes para uso personal.

Por auto de las 15:27:51 del 9 de septiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual previene la existencia de las marcas *Myrakle* y *Miracle woman* BEAUTY TOOLS, esta última en trámite de inscripción. La solicitante contesta lo prevenido por medio de escrito presentado el 27 de octubre de 2022.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:35:11 horas del 8 de diciembre de 2022, denegó la inscripción de la marca por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrito el signo *Myrakle* que distingue tratamientos capilares y cosméticos en clase 3.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apeló y solicitó revocar la resolución denegatoria, para lo cual expuso los siguientes agravios:

Existen suficientes diferencias entre el distintivo de su representada MIRACLE SWEET y la marca base de este rechazo, MYRAKLE, que permiten su coexistencia registral. El análisis debe ser global, y considerar el tipo de producto, el segmento al que se dirige y la clase a la que pertenece.

Gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia pues no se confunden entre sí, los sonidos que se pronuncian son distintos y las ideas que se producen al ver las marcas tampoco crean confusión. La marca solicitada se compone de 2 palabras, mientras que *Myrakle* se compone de 1.

No debe objetarse una marca porque contenga una sola palabra que forma parte de otras marcas, en especial cuando estas contienen otros elementos que generan

diferenciación. El Registro no consideró que “miracle” (en español “milagro”) es parte de varios distintivos marcarios debidamente inscritos en clase 3, a saber, 3 MINUTE MIRACLE, OLEO MIRACLE, MIRACLE TOUCH, DR. MIRACLE’S (Diseño), MILAGRO BLANCO, 3 MINUTOS MILAGROSOS y *Miracle woman* BEAUTY TOOLS. Es decir, “miracle” es de uso común, y puede incluirse dentro de una marca, si esta contiene otros elementos que la diferencien de los registros marcarios existentes, como sucede en este caso.

En el comercio la marca MIRACLE SWEET estará acompañada de la marca NIVEA que es una de las principales marcas de su representada:



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado de relevancia para el dictado de esta resolución, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **HEBERTH ENRIQUE PERNIA MEZA** la marca *Myrakle*, registro 246293, inscrita el 4 de setiembre de 2015, vigente hasta el 4 de setiembre de 2025, para distinguir en clase 3: tratamientos capilares y cosméticos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter relevantes para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a sus incisos a) y b):

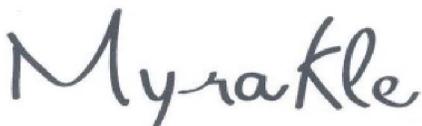
- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, ..., registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ..., 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, ... anterior.

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros signos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos, se encuentran similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión o asociación entre sí, en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor, quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que sean de cierta calidad o no, según de donde provengan; para lo cual el operador del derecho debe realizar el cotejo marcario, colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o

servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios. La Ley de marcas es diáfana, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y, que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie dentro del tráfico mercantil. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Intelectual resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, se trata de impedir la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pueden haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva. Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la marca propuesta y la marca inscrita:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
MIRACLE SWEET	
<p>Clase 3:</p> <p>Cosméticos; preparaciones cosméticas para la limpieza de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes y antitranspirantes para uso personal.</p>	<p>Clase 3:</p> <p>Tratamientos capilares y cosméticos</p>

Desde el punto de vista gráfico se presentan diferencias minúsculas como la grafía especial de las letras de la marca registrada, el término **SWEET** que acompaña al signo solicitado y que este contiene una **I** y una **C**, en lugar de una **Y** y una **K**. Conforme se desprende de su simple comparación el vocablo **SWEET** del signo solicitado ni el par de letras distintas, proporcionan la distintividad requerida para eliminar la similitud entre las marcas, incluso, a golpe de vista el consumidor o comerciante podría no percibir ese elemento o confundirse dado el imperfecto recuerdo de las marcas que se suele guardar en la memoria; además, debido a la gran similitud que existe entre ambas marcas, y por estar dirigidas al sector de cosméticos, también existe riesgo de que el consumidor pueda pensar que tienen el mismo origen empresarial.

Ahora bien, esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente los términos MIRACLE con *Myrakle*, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos como cosméticos u otros para el cuidado personal, en su mente recordara el término MILAGRO o su escritura en inglés.

En el presente caso, las marcas **MIRACLE SWEET** y *Myrakle* también presentan en los vocablos MIRACLE y MYRACKLE una identidad total en la parte fonética, es claro que el signo solicitado contiene en su estructura al signo registrado. Y como se indicó el vocablo **SWEET** no es un elemento que pese para eliminar el riesgo de confusión y en especial el de asociación empresarial.

En cuanto al aspecto ideológico, **MIRACLE SWEET** significa dulce milagro, mientras que *Myrakle* es de fantasía, por lo que no es procedente realizar cotejo alguno.

Vistas las similitudes señaladas, procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados, esto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 inciso e) del Reglamento a ley de marcas: "...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...".

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada en clase 3 se refieren al ámbito de cuidado personal o belleza, por ende son los mismos que distinguen la marca registrada ya que los tratamientos capilares y cosméticos engloban parte de la lista que pretende distinguir el signo solicitado (**cosméticos; preparaciones cosméticas para la limpieza de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel**) y pueden ser asociados con los demás (**desodorantes y antitranspirantes para uso personal**).

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste:

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen.

Confusión indirecta: en este caso la semejanza de los signos hace que el

consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Considera esta instancia que el signo registrado *Myrakle*, no es una palabra de uso común para los productos que distingue en clase 3, como lo quiere hacer ver el apelante, por lo tanto, no es posible admitir copias parciales como el caso del signo solicitado.

De igual forma, cabe acotar que, si bien existen otros signos inscritos que utilizan elemento MIRACLE, todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia marcaria, por lo que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos como el de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política.

En este mismo orden de ideas, es necesario aclarar a la parte, que el análisis que realiza el registrador al momento de calificar las marcas solicitadas, se debe limitar a la marca tal cual fue consignada por el interesado en el formulario de la solicitud, por lo que no es de recibo pretender que se analice en su lugar la forma en que esa marca es incluida dentro de la etiqueta de los productos al momento de comercializarla.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo *Myrakle*, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**MIRACLE SWEET**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida enalzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:35:11 horas del 8 de diciembre de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. 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 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: 16/10/2023 12:32 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:38 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 01:22 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 12:10 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 02:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles
TG: Propiedad Industrial
TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos
TNR: 00.41.55