
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0327-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



CRISTINA MARIA FONT TREJOS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-2716)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0399-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del veintinueve de setiembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1074-0933, en concepto de apoderado especial de la señora **CRISTINA MARIA FONT TREJOS**, mayor, cédula de identidad número 1-0981-0121, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:14 horas del 26 de mayo de 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de marzo de 2023 el licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, presentó solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y Comercio , para distinguir en clase 3: Productos de belleza, cosméticos y de cuidado de la piel (no medicinales), tanto corporales como faciales; exfoliantes, mascarillas, cremas, bálsamos labiales, jabones, serums faciales, aceites

esenciales; productos para el cuidado del cabello; todos los anteriores con café como el ingrediente base.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:18:14 horas del 26 de mayo de 2023, rechazó la marca solicitada ya que presenta identidad gráfica, fonética, ideológica y distingue los mismos productos de la marca registrada en clase 3 “SPA” propiedad de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO** apeló y expuso como agravios ante el Tribunal, lo siguiente:

1. Es importante resaltar que la presente solicitud cuenta con una combinación de características relevantes, como la variación de la letra “K” para crear un término novedoso, lo cual está resguardado por el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978), especialmente, también, en cuanto al aspecto figurativo.
2. El hecho que los signos compartan un término no es motivo para que se dé riesgo de confusión.
3. Hay que tomar en cuenta la forma en que el consumidor se encontrará la marca, pues el público identificará, tras una primera impresión, la palabra “KAFFEE” antes que la palabra “SPA” y, posteriormente, conservará una imagen global del signo, como “KAFFEE SPA” y las particularidades del diseño.
4. La marca registrada SPA con relación a jabones resulta débil, es común encontrar jabones en esos establecimientos.
5. El consumidor que se encuentra en busca de estos productos podrá fácilmente distinguir uno de otro, pues no es un consumidor promedio, por el contrario, es un consumidor selectivo, que presta mayor atención al producto o jabón que adquiere, así como a su origen empresarial, debido a la calidad o naturaleza del producto.

6. El término “KAFE” en la marca solicitada constituye una importante distinción entre los signos.

7. Existen varias marcas que contienen el término SPA para la clase 3: JEUNESSE SPA - Z ZERENE LASH SPA - Biosfera Wellness & Spa Bio Products.

Por los anteriores argumentos, solicita se revoque la resolución de denegatoria.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, el siguiente signo distintivo:

“SPA” registro número 141326, inscrita el 23/09/2003 y vence el 23/09/2023, distingue en clase 3: “jabones”.

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. PROTECCIÓN LIMITADA DE LAS MARCAS DÉBILES Y RIESGO DE CONFUSIÓN. Dentro de los agravios presentados por el apelante resalta el punto donde considera “que la marca registrada con respecto a los productos que distingue posee poca distintividad”.

La anterior afirmación supone que el término registrado **SPA** para distinguir jabones es un signo débil y en doctrina a este tipo de signos se le da un tratamiento especial a la hora de

realizar el cotejo marcario y determinar el riesgo de confusión, por esa cualidad disminuida en su distintividad.

La distintividad de un signo es una cualidad intrínseca que le permite distinguirse en el mercado como débil o fuerte, con respecto a este tema indica el autor Chijane:


Un signo será intrínsecamente distintivo cuando carezca de adherencia conceptual al producto o servicio a distinguir, por tratarse de signos imaginarios o signos que, si bien pertenecen al lenguaje corriente, identifican productos con los que no tienen ningún tipo de vinculación lógica, es decir, signos arbitrarios. Al contrario, se reputan marcas débiles las que se asocian mentalmente con el producto a distinguir o con los caracteres del mismo, por tratarse de signos evocativos o que se componen de expresiones descriptivas, genéricas o de uso común. (Chijane, D. (2007) *Derecho de marcas*. Editorial B de F. Montevideo, Uruguay. p. 403)


Con respecto al riesgo de confusión y la distintividad de los signos fuertes o débiles el mismo autor indica:

Las marcas de fuerte distintividad tenderán a identificar una sola cosa o una sola fuente a la vista del público consumidor, por ello, merecen una elevada tutela legal. En cambio, los signos débiles, tenderán a referir a una pluralidad de cosas, y por ello reciben una menor tutela. Vinculando el grado de distintividad inherente de la marca prioritaria al concepto de riesgo confusorio, se expresa: a) las pequeñas diferencias que presente un signo posterior respecto a una marca prioritaria altamente distintiva no servirán para evadir el riesgo de confusión, b) al contrario, las marcas débiles deberán soportar las consecuencias de la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, deberán coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se ciñe dentro de su limitada novedad y escasa capacidad distintiva. La menor protección de las marcas débiles opera como una suerte de “sanción” a la escasa originalidad del


signo, considerándose consecuentemente menor la probabilidad de confusión. (Chijane, D. (2007) *Derecho de marcas*. Editorial B de F. Montevideo, Uruguay. pp. 404, 405)

Por el precedente citado, el signo registrado **SPA** cuenta con una alta vinculación lógica con los productos como los jabones, para la mayoría de los consumidores un **Spa** es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, y esos tratamientos muchas veces utilizan productos como el jabón, lo que convierte al signo en débil según lo desarrollado.


Debido a lo anterior si comparamos los signos  y **SPA**, es claro que presentan una identidad parcial desde el punto de vista denominativo, fonético e ideológico ya que la marca solicitada cuenta con el término registrado **SPA**, además el signo solicitado distingue jabones y otros productos relacionados, pero no se puede determinar un riesgo de confusión en grado de prohibir el registro de la marca solicitada, ya que la marca registrada cuenta con una protección limitada por su naturaleza débil.

Los elementos adicionales  del signo solicitado son lo suficientemente distintivos para diferenciarlo de la marca registrada. Resulta necesario en este punto, tener claridad sobre el riesgo de confusión al que eventualmente podría enfrentarse el consumidor medio; en este caso, tal y como se ha señalado, la debilidad del término Spa, aunado a que el signo solicitado presenta elementos distintivos adicionales, para este Tribunal, no representa un riesgo al consumidor y ambos signos pueden ser distinguidos fácilmente. Además, es importante considerar que existen registros previos que han permitido el uso del término **spa** para los productos de la clase 3, siempre que se acompañen de elementos distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **MARCO ANTONIO LOPEZ**

VOLIO, en concepto de apoderado especial de la señora **CRISTINA MARIA FONT TREJOS**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:14 horas del 26 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca  , para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 3, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, en concepto de apoderado especial de la señora **CRISTINA MARIA FONT TREJOS**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:14 horas del 26 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca  , para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 3, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera. 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: 20/10/2023 03:28 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 12:48 PM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 11:24 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 01:51 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2023 02:01 PM

Carlos Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/CMCH/CVJ/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33