

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0308-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

THANEE MORALES VARGAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-2495)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0376-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Andrea Vargas Quesada, cédula de identidad 2-0763-0741, abogada, vecina de Alajuela, en su condición de apoderada especial de **THANEE MORALES VARGAS**, cédula de identidad 5-0343-0661, vecina de San José, Santa Ana, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:38 horas del 11 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Andrea Vargas Quesada, de calidades y en su condición indicadas solicitó la inscripción de la marca



de servicios para proteger y distinguir en clase 44 internacional: servicios de tratamientos de higiene y de belleza para personas.

Mediante resolución de las 08:42:24 horas del 21 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, entre ellas indicó que se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio

PINK

registro 255850; prevención que fue respondida con documento adicional 2023/003901 del 29 de marzo de 2023.

Luego del análisis correspondiente, con resolución de las 14:18:38 horas del 11 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada al determinar que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, según lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por cuanto gráfica y fonéticamente es idéntica al signo registrado, busca proteger los mismos productos y servicios que van destinados al mismo tipo de consumidor.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Vargas Quesada interpuso recurso de apelación y después de la audiencia conferida por este Tribunal señaló como agravios:

1. La marca solicitada por su representada es lo suficientemente distintiva con respecto a la marca registrada: **perspectiva gráfica**: visualmente existen muchas diferencias, el solo hecho de que en la parte gráfica se encuentre el término PINK no quiere decir que exista automáticamente confusión; el diseño que acompaña la marca es distinto, porque las primeras letras son blancas en un fondo gris con un marco de color rosado de flores, en tanto la marca registrada son solo letras blancas con un borde negro; además, cuenta con las letras "ME UP" que la diferencia de la

marca inscrita; **perspectiva fonética**: al pronunciar los términos las diferencias se refuerzan, dado que la marca pedida tiene énfasis en los términos "ME UP"; **perspectiva conceptual**: la marca de su representada tiene traducción del inglés al español como "PONME ROSA", mientras que la marca registrada se traduce como "ROSADO"

2. No existe suficiente similitud que pueda generar un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca registrada, por lo tanto, tampoco puede existir riesgo de confusión ni riesgo de asociación alguno.

3. Existen otras marcas inscritas en clase 3 a nombre de otros titulares que también incluyen el término PINK, y eso no implica que exista confusión.

4. La marca registrada en clase 3 protege productos de cuidado personal, perfumería y para el cabello y la marca solicitada en clase 44, pretende proteger un servicio y no un producto, el cual es para tratamientos de higiene y de belleza para personas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad

Intelectual está inscrita la marca de fábrica y comercio **PINK** cuyo titular es la compañía VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, registro 255850, inscrita el 3 de octubre de 2016 y vigente hasta el 3 de octubre de 2026, protege y distingue en clase 3: productos de cuidado personal y de perfumería, en especial, perfume, eau de perfum, eau de cologne, eau de toilette, splash corporal, rocío corporal, spray corporal, jabón corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo corporal, baño de burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de manos, cosméticos y productos para cuidado del

cabello; así como otros productos y servicios en clases 18, 25 y 35 (folios 5 y 6 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Este Tribunal advierte el error contenido en la resolución impugnada, pues a folio 30 párrafo cuarto y folio 33 párrafo final el Registro hizo referencia a la solicitud de inscripción “en las clases 10, 25 y 37” cuando la marca pedida corresponde a la clase 44; no obstante, el análisis se efectuó correctamente entre la clase 44 solicitada, con relación a la clase 3 inscrita; por lo tanto, se considera un error material que no afecta el fondo de lo resuelto.

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 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros, debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no

desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

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, lo cual se puede presentar cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hagan surgir el riesgo de confusión; para ello el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso en examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto, en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Los signos que se deben cotejar son los siguientes:

Marca solicitada



Clase 44: servicios de tratamientos de higiene y de belleza para personas

Marcas registradas

PINK

Clase 3: productos de cuidado personal y de perfumería, en especial, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, splash corporal, rocío corporal, spray corporal, jabón corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo corporal, baño de burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de manos, cosméticos y productos para cuidado del cabello

Conviene aclarar que el signo inscrito también protege productos y servicios en clases 18, 25 y 35 internacional; sin embargo, estas clases no tienen relación con lo que debe resolverse por lo que no es preciso su análisis.

En relación con la aptitud distintiva, este Tribunal es del criterio que en los signos contrapuestos tienen mayor peso las semejanzas que las diferencias. En cuanto a la similitud gráfica, si bien es cierto la marca solicitada se acompaña de una frase y



un diseño donde el denominativo PINK ME UP se ubica dentro de un cuadro de color gris, la palabra PINK en la parte superior, sobre los términos ME UP, con dos líneas blancas, una en la parte superior y otra en la parte inferior, todo lo cual está rodeado de orlas de color rosado. Tal como se puede observar, el vocablo **PINK** es el elemento de mayor preponderancia, debido a que se presenta con un tamaño de letra más grande, por lo que, tanto el diseño como los aditamentos ME UP que componen el distintivo marcario, no le proporcionan la distintividad necesaria. Ello, debido a que término **PINK** empleado en el denominativo propuesto,

es el que conforma la marca inscrita **PINK** lo que podría causar confusión en el público consumidor.

Desde el punto de vista fonético se puede colegir que las marcas **PINK ME UP** y **PINK** tienen un impacto sonoro idéntico en el empleo del término **PINK**, por lo que, el consumidor podría considerar que los productos y servicios de uno y otro signo son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son.

En el campo ideológico no se puede obviar que al compartir la palabra “**PINK**” que traducida al español significa “rosado” los signos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor; en este sentido, dada su identidad puede inducir a confusión, debido a que el consumidor puede atribuir al signo peticionado el mismo origen empresarial de la titular del signo inscrito.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone.

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:

[...]

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;

[...].

De la normativa transcrita queda claro, que las reglas establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el presente caso, una vez realizado el cotejo de los listados correspondientes a cada signo, se observa que los servicios que pretende proteger la marca propuesta y los productos protegidos por la marca inscrita, por su naturaleza, se encuentran relacionados puesto que los servicios de tratamientos de higiene y de belleza solicitados son precisamente para el cuidado personal y los productos que protege la marca inscrita se utilizan en los tratamientos que protegería el signo pedido. Esta

situación puede provocar que el destinatario final o consumidor relacione los servicios con los productos y piense que tienen un mismo origen empresarial, por ejemplo que la titular de la marca inscrita VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, ha incluido una nueva línea de servicios en la clase 44



internacional, bajo la denominación propuesta situación que es precisamente lo que la legislación marcaria trata de evitar: impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como sucede en el presente caso.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que la marca propuesta



no cuenta con la carga distintiva necesaria para concederle protección registral, ante la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial con el signo marcario inscrito, conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, por lo que los agravios de la apelante no son de recibo y debe denegarse el signo peticionado.

Con relación al agravio de que existen otras marcas inscritas en clase 3 a nombre de otros titulares que también incluyen el término PINK, se debe señalar que el hecho de que existan signos inscritos con elementos iguales o semejantes no es una base o parámetro que tenga el Registro de la Propiedad Intelectual para inscribir otro signo, por cuanto, toda solicitud que ingresa a la corriente registral debe ser valorada y analizada de manera independiente por el operador jurídico, conforme a

su propia naturaleza y fin, en apego al principio de independencia marcaría; se debe verificar si la solicitud propuesta cumple con los requisitos establecidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razón por la cual el argumento expuesto en ese sentido no es procedente, toda vez, que el operador jurídico debe proceder conforme al principio de legalidad en la esfera de sus funciones, tal y como de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Andrea Vargas Quesada, apoderada especial de **THANEE MORALES VARGAS**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:38 horas del 11 de mayo de 2023, la que se debe confirmar, para que se



deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios propuesta en clase 44 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Andrea Vargas Quesada, en su condición de apoderada especial de **THANEE MORALES VARGAS**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:38 horas del 11 de mayo de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/OSRS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33