
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0260-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “JULEP”

AS BEAUTY GROUP LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9325

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0344-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas catorce minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **AS Beauty Group LLC.**, organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware, domiciliada en 42 West 39th Street New York, New York 10018 U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:41:36 horas del 20 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio del portal de servicios digitales el 24 de octubre de 2022, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición de gestora de negocios de la compañía AS Beauty Group LLC., presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y

comercio del signo **JULEP** para distinguir en **clase 3**: cosméticos; maquillaje; productos para el cuidado personal; preparaciones y tratamientos para el cuidado de la piel; preparaciones y tratamientos para el cuidado del cabello; preparaciones y tratamientos para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; estuches de maquillaje; productos para el cuidado del sol; fragancias y perfumes; pestañas artificiales y adhesivos para pegar pestañas artificiales; herramientas de limpieza; y en **clase 21**: herramientas, a saber, brochas de maquillaje, estuches de brochas de maquillaje, brochas cosméticas, estuches de brochas cosméticas, herramientas de limpieza con esponja exfoliante y estuches para cosméticos, maquillaje, productos para el cuidado personal, preparaciones y tratamientos para el cuidado de la piel, preparaciones y tratamientos para el cuidado del cabello, preparaciones y tratamientos para el cuidado de las uñas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución dictada a las 16:41:36 horas del 20 de marzo de 2023, denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por existir similitud gráfica y fonética con el signo inscrito **JULES** y distinguir productos iguales y relacionados.

Inconforme, la representación de la solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. El rechazo de la marca solicitada por parte del Registro de la Propiedad Intelectual es erróneo, por cuanto la marca solicitada JULEP identifica productos de belleza, dentro de los cuales se encuentran los artículos para el cuidado de la piel y maquillaje; por el contrario el signo registrado JULES protege una fragancia para hombres que va dirigida a un sector del mercado muy específico, por lo cual al analizar las marcas en su conjunto poseen suficientes diferencias que les permiten coexistir registralmente, no generando confusión en el consumidor.

2. La autoridad registral efectuó un examen a la ligera, enfocándose en la parcialidad de los elementos que conforman los signos, obviando las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que estos presentan, las cuales hacen que las marcas se distingan y de esa forma descartando cualquier riesgo de confusión en el consumidor.

3. Se limita la lista de productos en clase 3 de la siguiente manera: cosméticos; maquillaje; productos para el cuidado personal; preparaciones y tratamientos para el cuidado de la piel; preparaciones y tratamientos para el cuidado del cabello; preparaciones y tratamientos para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; estuches de maquillaje.

4. Según lo resuelto en el voto 491-2017 dictado por este Tribunal a las 09:35 horas del 28 de setiembre de 2017, se aplica en el presente caso, ya que la disimilitud que poseen los productos a proteger y los registrados como el sector pertinente al cual van dirigidos, hacen que el consumidor pueda distinguirlos y no los confunda, además adiciona jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sala Primera del Tribunal Supremo de España y Sala Tercera Española y también como fundamento de sus agravios refiere los votos 075-2004, 065-2010 y 0042-2019, dictados por este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A., la marca de fábrica **JULES**, registro 226984, vigente hasta el 24 de mayo de 2023, para distinguir en clase 3 productos de perfumería, productos de maquillaje, productos cosméticos para el cuidado del rostro y del cuerpo, aceites esenciales (folio 53 expediente principal).

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. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de Marcas y su reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no es dable que genere confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 incisos a) y b) de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros:

- 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.

[...]

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, y 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.

Para realizar el cotejo marcario, es de aplicación el artículo 24 incisos a), c) d) y e) de su reglamento, que señalan:

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.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

SIGNO SOLICITADO

JULEP

Cosméticos; maquillaje; productos para el cuidado personal; preparaciones y tratamientos para el cuidado de la piel; preparaciones y tratamientos para el cuidado

del cabello; preparaciones y tratamientos para el cuidado de las uñas; esmalte de uñas; estuches de maquillaje; productos.

Herramientas, a saber, brochas de maquillaje, estuches de brochas de maquillaje, brochas cosméticas, estuches de brochas cosméticas, herramientas de limpieza con esponja exfoliante y estuches para cosméticos, maquillaje, productos para el cuidado personal, preparaciones y tratamientos para el cuidado de la piel, preparaciones y tratamientos para el cuidado del cabello, preparaciones y tratamientos para el cuidado de las uñas.

MARCA REGISTRADA

JULES

Productos de perfumería, productos de maquillaje, productos cosméticos para el cuidado del rostro y del cuerpo, aceites esenciales.

Vistos los signos y sus listados, y valorando los agravios de la apelante, se denota que a nivel gráfico ambos signos son denominativos, **JULEP** y **JULES**, comparten cuatro de las cinco letras que las conforman, siendo su única diferencia las letras **P** y **S** con que finalizan; de ahí que no se genera la suficiente diferenciación y son altamente similares a nivel gráfico.

En cuanto al cotejo fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado sobre la similar estructura gramatical, se concluye que, al ser pronunciadas, tienen un impacto sonoro similar al oído del consumidor, por lo que se asemejan en este nivel.

En el campo ideológico, los denominativos **JULEP** y **JULES** no presentan contenido conceptual, son expresiones de fantasía, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Determinadas las semejanzas que presentan los signos, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos para entender si pueden ser confundidos y / o asociados.

Obsérvese como los listados tanto de la clase 3 como de la 21 solicitados, tienen una naturaleza relacionada con la cosmética, el maquillaje, el cuidado personal, al igual que los productos de la clase 3 de la marca inscrita, de ahí que los productos cotejados son unos idénticos y otros guardan íntima relación, utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, lo cual puede hacer pensar al consumidor que todos provienen del mismo origen empresarial, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral.

En cuanto a lo alegado por la recurrente, respecto al análisis realizado por parte de la autoridad registral, cabe indicar que el signo solicitado fue analizado y valorado por el operador jurídico conforme a los parámetros establecidos dentro del marco de calificación, además se logra demostrar en el cotejo antes realizado que los signos poseen similitud gráfica y fonética, así como la evidente relación de productos, su comercialización y canales de distribución; por tales razones la marca solicitada no presenta una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que impide su coexistencia con el signo inscrito.

Respecto a la limitación de productos en la clase 3, es menester indicar que, al no contar el signo solicitado con la aptitud distintiva suficiente para distinguirse de la marca inscrita, dicha limitación no genera un cambio en lo resuelto, debido a que

los productos pedidos son idénticos y otros se relacionan con los distinguidos por la marca inscrita.

Con respecto a la jurisprudencia mencionada por la apelante, cabe indicar por este Tribunal que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, esta no puede ser utilizada como parámetro para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que cada distintivo presentado conlleva un análisis individual, pormenorizado, conforme a su propia naturaleza y sin dejar de lado la existencia de derechos de terceros como sucede en el presente caso.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a AS Beauty Group LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:41:36 horas del 20 de marzo de 2023, la que en este acto se confirma. 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 dejará 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

euV/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