



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0008-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA OWA
DRASI NATURAL S.R.L., apelante
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-3719
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0023-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas once minutos del nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, portadora de la cédula de residencia 172400024706, vecina de San Rafael de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **DRASI NATURAL S.R.L.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-874903, domiciliada en San José Tibás San Juan, de la esquina noroeste del parque, 200 metros norte y 25 metros oeste, casa de alto con portón blanco a mano izquierda, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:31 horas del 3 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.





CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de abril de 2023, la apoderada de la empresa **DRASI NATURAL S.R.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OWA”** para distinguir en clase 3: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales.

El 4 de agosto de 2023, el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, abogado, cédula 1-0897-0615, vecino de Zapote, San José, como apoderado de la empresa **ICON S.R.L.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Italia, domiciliada en Cadriano Granarolo Dell'Emilia Bologna Via G. di Vittorio, 11 presentó oposición a la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de


su marca  **WAY** que protege productos en clase 3 y servicios relacionados en clase 35.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:29:31 horas del 3 de noviembre de 2023, rechazó la notoriedad de


la marca  **WAY** y declaró con lugar la oposición planteada y rechazó la inscripción del signo solicitado **“OWA”**.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Ainhoa Pallares Alier** en su condición de apoderada de la empresa **DRASI NATURAL S.R.L.** apeló y solicitó que se revoque la resolución recurrida para la cual expuso como agravios lo siguiente:



1. No comparte el criterio del Registro que indica que la pronunciación de las marcas enfrentadas es similar al estar contenida la palabra OWA dentro del conjunto marcario inscrito, pues son más las semejanzas que las diferencias.

2. La marca solicitada se compone de una única palabra de fantasía “OWA”, mientras que la registrada cuenta con tres elementos, a saber, un círculo o un cero o una letra “O”, una línea y la palabra WAY, lo que hace posible que el consumidor piense que la parte denominativa es solo esta última y lo de arriba lo aprecie como algo figurativo.

3. La identidad fonética señalada por el Registro no toma en cuenta el conocimiento del idioma inglés del consumidor medio, que es lo suficientemente educado en el conocimiento del idioma inglés básico, y la pronunciación correcta de la palabra WAY, de forma tal que la comparación fonética que realizará el consumidor será: /OUA/ versus /O UEI/; además descarta el criterio de la visión en conjunto.

4. El Registro descarta toda la información de los elementos gráficos y conceptuales que permiten, con mayor intensidad, identificar cada conjunto marcario como único y distintivo, y diferenciarlos sin incurrir en riesgo de confusión. Nótese que en la marca inscrita la letra “O” está separada de la palabra “WAY” que se escribe en menor tamaño y en otra posición, además el hecho de que tenga traducción permite al consumidor diferenciarla, incluso de forma inconsciente, de OWA.

Ante este Tribunal, el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, apoderado de la empresa **ICON S.R.L.**, presenta escrito solicitando confirmar la resolución impugnada.



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ICON S.R.L.**,



la marca “**WAY**” registro 268078, que protege y distingue en **clase 3:** Preparaciones para cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; baños de aceite para el cuidado del cabello; acondicionador para cabello; cera para cabello; tintes para cabello; cosméticos para cabello; cremas para cabello; blanqueadores para uso en cabello; preparaciones para blanquear el cabello; emolientes para cabello; geles para uso en cabello; hidratantes para cabello; laca para cabello; kit para onda permanente del pelo; lociones para cabello; glosas para cabello; mascararas (rímel) para cabello; aceites y pomadas para cabello; preparaciones para el tratamiento del cabello; preparaciones para peinar o estilizar, colorear y ondular el cabello; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello; acondicionadores para cabello; cosméticos para el cuidado del cabello; neutralizadores para cabello; preparaciones para colorear (teñir) el cabello; preparaciones para decolorar y eliminar el tinte del cabello; preparaciones para la limpieza del cabello; glosadores o aplicadores de cabello; relajantes y preparaciones aligerantes para cabello; mousses para cabello; champús para cabello; espesantes (engruesantes) para cabello; aerosoles para cabello; sprays de peinado para cabello; color o tinte para cabello; tintes cosméticos; champús, preparaciones para teñir el cabello; tónico capilar; tratamientos de acondicionamiento para cabello; tratamientos de cera para cabello; tratamientos disciplinarios para el pelo. Y en **clase 35:** Servicios de consultía empresarial o de negocios, de publicidad, de publicidad en internet, de publicidad y servicios de publicidad prestados a través de la televisión, la radio o el correo; presentación de productos y servicios en internet de



preparaciones para cabello; preparaciones para el cuidado del cabello; baños de aceite para el cuidado del cabello; acondicionador para cabello; cera para cabello; tintes para cabello; cosméticos para cabello; cremas para cabello; blanqueadores para uso en cabello; preparaciones para blanquear el cabello; emolientes para cabello; geles para uso en cabello; hidratantes para cabello; laca para cabello; kit para onda permanente del pelo; lociones para cabello; glosas para cabello; mascararas (rímel) para cabello; aceites y pomadas para cabello; preparaciones para el tratamiento del cabello; preparaciones para peinar o estilizar, colorear y ondular el cabello; preparaciones para el cuidado y peinado del cabello; acondicionadores para cabello; cosméticos para el cuidado del cabello; neutralizadores para cabello; preparaciones para colorear (teñir) el cabello; preparaciones para decolorar y eliminar el tinte del cabello; preparaciones para la limpieza del cabello; glosadores o aplicadores de cabello; relajantes y preparaciones aligerantes para cabello; mousses para cabello; champús para cabello; espesantes (engruesantes) para cabello; aerosoles para cabello; sprays de peinado para cabello; color o tinte para cabello; tintes cosméticos; champús, preparaciones para teñir el cabello; tónico capilar; tratamientos de acondicionamiento para cabello; tratamientos de cera para cabello; tratamientos disciplinarios para el pelo, preparaciones medicinales para el cuidado del cabello, preparaciones medicinales de lociones para el cabello, preparaciones farmacéuticas para el cuidado del cabello, productos sanitarios para uso médico, estimulantes para crecimiento del cabello con fines médicos, preparaciones medicinales para el crecimiento del cabello, preparaciones para el tratamiento de piojos y tintes médicos para cabello; manejo de negocios; servicios de marketing; venta al por mayor y venta al por menor, incluyendo ventas a través de internet de



los productos antes mencionados; servicios de marketing en internet; subastas proporcionadas en internet; administración de negocios; asesoramiento empresarial relacionado con franquicias; asistencia de gestión comercial en relación con franquicias; asesoramiento comercial relacionado con la comercialización; servicios de funciones de oficina. Esta se encuentra vigente hasta el 11 de enero de 2028.

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza relevantes para la resolución del presente proceso.

CUARTO. SOBRE EL 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. 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 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 afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en su inciso a):

[...]

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.

[...]


No se debe olvidar que 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 marcario; 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, el conflicto marcario 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; y para detectar su presencia, el operador jurídico, al realizar el cotejo marcario, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, atenerse a la impresión de conjunto que despierten, 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 que presenten, pues 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; todo esto de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.


De acuerdo con lo anterior, para que no sea admisible el signo solicitado “OWA”, en clase 3, debe presentar semejanza gráfica,


fonética e ideológica con el signo registrado  y distinguir los mismos productos o productos relacionados de manera que causen riesgo de confusión, por lo que se procede al cotejo respectivo:


MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
OWA	
Clase 3	Clase 3 y 35




Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

La marca solicitada es denominativa y se compone por una única denominación o término **OWA**, mientras el signo oponente  se conforma por dos elementos denominativos superpuestos y separados por una línea horizontal, donde la letra **O** tiene mayor tamaño que la palabra **WAY** y se encuentra sobre esta; lo anterior permite determinar la existencia de más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, lo que hace que los signos resulten ser diferenciables en el mercado por el consumidor medio.

El Registro a la hora de cotejar gráficamente el signo registrado, no lo consideró globalmente, pues no tomó en cuenta el diseño de  y unió directamente el elemento superior con el término **WAY** (**O WAY**) para establecer una semejanza con la marca solicitada.

Desde el punto de vista fonético, **OWA**, al tratarse de un signo de fantasía, se pronuncia tal cual se puede leer mientras que la marca oponente  se pronuncia /ou/ /wei/ y la vocalización final del signo es totalmente diferente a la marca solicitada “**OWA**”.

En el aspecto ideológico efectivamente el consumidor al observar el signo registrado  atenderá al significado en inglés de la palabra



WAY, que se puede traducir como camino, sentido, dirección o manera, configurándose así una diferencia ideológica ya que el signo registrado es de fantasía y no generará ninguna idea en la mente del consumidor, lo que sumado a los demás puntos analizados elimina cualquier riesgo de confusión para el consumidor.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no resulta necesario realizar un cotejo de los productos ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor.

Con fundamento en el análisis efectuado se acogen los agravios de la apelante y se omite todo pronunciamiento sobre el escrito presentado por **ICON S.R.L.**, por cuanto no se constituyó en apelante.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De conformidad con las anteriores consideraciones, y contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DRASI NATURAL S.R.L.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se rechace la oposición interpuesta por la empresa **ICON S.R.L.**, y se admita para su inscripción el signo "**OWA**" en clase 3.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por **Ainhoa Pallares Alier**, en su



condición de apoderada especial de la empresa **DRASI NATURAL S.R.L.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:31 horas del 3 de noviembre de 2023, la que en este acto **SE REVOCA** para que se deniegue la oposición presentada por la empresa **ICON S.R.L.** y se admita para su inscripción el signo **“OWA”** que distingue en clase 3: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales. 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Inscripción de la marca

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Trámite de solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.49