



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0351-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO

LABORATORIO CUENCA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2022-8840)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0133-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintidós minutos del trece de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, portadora de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIO CUENCA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Buenos Aires, Argentina, con domicilio en Empedrado 2435, ciudad de Buenos Aires, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:14:33 horas del 9 de julio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **GISELLE**



REUBEN HATOUNIAN, presentó solicitud de inscripción de la marca





de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 3:
aceite para el cabello, aclaradores del cabello, acondicionadores para
el cabello, agentes para el cuidado del cabello, agua oxigenada para
el cabello, bálsamo capilar, blanqueador para el cabello, cera para el
cabello, cosméticos para el cabello, champús para el cabello,
desenredante del cabello, enjuagues para el cabello, espumas para el
cabello, fijadores para el cabello, geles para el cabello, glaseado del
cabello, hidratantes para el cabello, kits de permanentes para el
cabello, lacas para el cabello, lociones capilares, lociones capilares
cosméticas, mascarillas para el cabello, mechas y reflejos
[preparaciones para el cabello], nutrientes para el cabello,
permanentes para el cabello, polvo para el cabello, pomadas para el
cabello, preparaciones capilares de protección solar, preparaciones
para alisar el cabello, preparaciones para fijar el cabello,
preparaciones para la decoloración del cabello, preparaciones para
ondular el cabello, preparaciones para tratamientos capilares,
preparaciones y tratamientos para el cabello, spray para el cabello,
sueros capilares, tinturas para el cabello.

Mediante resolución de las 15:14:33 horas del 9 de julio de 2024, el
Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca presentada por
derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de
marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), al
encontrarse inscrito el signo **“CRAZY COLOR'S”** que distingue en
clase 3: productos para maquillaje no incluidos en otras clases.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **REUBEN HATOUNIAN**, apeló
y expuso como agravios:



1. El argumento del Registro es erróneo; el signo **CRAZY COLOR'S** cuenta con una carga distintiva baja, puesto que describe una cualidad del producto y el elemento de mayor carga distintiva en el signo solicitado es: **ISSUE**.

2. Su representada cuenta con un derecho adquirido sobre el término **ISSUE** pues tiene las siguientes marcas registradas , , **ISSUE** e **ISSUE SALOON PROFESSIONAL COLOR**.

3. El elemento con mayor carga distintiva en este caso es **ISSUE**, del cual ya su representada cuenta con un derecho adquirido, por lo que no se comprende cómo se puede rechazar, ya que **CRAZY COLORS** viene a complementar, pero la marca debe ser analizada en su conjunto, sin dejar de lado la destacable distintividad de **ISSUE**.

4. La frase “**CRAZY COLORS**” da una idea del producto, pero el término distintivo es realmente **ISSUE**, y por lo tanto, va a ser este el que los consumidores retengan en su memoria; incluso, la grafía de “**CRAZY COLORS**” al estar en menor tamaño y con una tipografía distinta, sugiere que se refiere más a una colección de productos que a la marca como tal.

5. La comparación en conjunto descarta similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos capaces de crear confusión.

Solicitó revocar.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se



encuentra inscrita a nombre de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, la marca:

“CRAZY COLOR'S” registro 184763, inscrita el 23 de enero de 2009, vigente hasta el 23 de enero de 2029, para distinguir en clase 3: productos para maquillaje no incluidos en otras clases.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos aplicables a este asunto:

- 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, [...] 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.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

Signo solicitado

ISSUE
CRAZY
COLORS

Aceite para el cabello, aclaradores del cabello, acondicionadores para el cabello, agentes para el cuidado del cabello, agua oxigenada para el cabello, bálsamo capilar, blanqueador para el cabello, cera para el cabello, cosméticos para el cabello, champús para el cabello, desenredante del cabello, enjuagues para el cabello, espumas para el cabello, fijadores para el cabello, geles para el cabello, glaseado del cabello, hidratantes para el cabello, kits de permanentes para el cabello, lacas para el cabello, lociones capilares, lociones capilares cosméticas, mascarillas para el cabello, mechas y reflejos [preparaciones para el cabello], nutrientes para el cabello, permanentes para el cabello, polvo para el cabello, pomadas para el cabello, preparaciones capilares de protección solar, preparaciones para alisar el cabello, preparaciones para fijar el cabello, preparaciones para la decoloración del cabello, preparaciones para ondular el cabello, preparaciones para tratamientos capilares, preparaciones y tratamientos para el cabello, spray para el cabello, sueros capilares, tinturas para el cabello.

Marca registrada

CRAZY COLOR'S

Productos para maquillaje no incluidos en otras clases.



Tal como se puede observar, la parte denominativa del signo

ISSUE
CRAZY
COLORS

solicitado presenta más semejanzas que diferencias con la denominación del signo registrado **“CRAZY COLOR'S”**

El signo solicitado reproduce o contiene en su denominación la marca registrada **“CRAZY COLOR'S”**, por lo que en la comparación gráfica se presentan diferencias minúsculas como lo es el término **ISSUE**.

Esa identidad en la parte denominativa de los signos provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, lo que aumenta el riesgo de confusión.

De igual forma la identidad ideológica se concreta ya que el elemento denominativo **CRAZY COLOR'S** evoca la misma idea al consumidor final, se trata de **colores locos** en la traducción del idioma inglés al español, y la marca solicitada se traduce como **tema colores locos**.

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” o “si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca [...] registrada”.

Además, en relación con las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a Ley de marcas indica en su inciso 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”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos cosméticos y otros relacionados que pueden dar pie a algún tipo de riesgo de confusión o asociación.

Los productos que protege la marca registrada se pueden relacionar con los productos solicitados, son de la misma naturaleza se venden en los mismos lugares por ende el riesgo de confusión es muy alto.

Precisamente, las reglas de la comparación de productos 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 de repetida cita.

Al presentar las marcas una identidad casi total en su parte denominativa y distinguir productos relacionados, es posible que el consumidor atribuya un origen empresarial distinto al producto solicitado, pesando que se trata de la empresa que tiene ya el producto registrado (confusión indirecta), o también puede darse el caso que el consumidor al adquirir un producto piense crea que está adquiriendo otro (confusión directa).

Es importante recalcarle al apelante que el término **CRAZY COLOR'S**, no cuenta con una carga distintiva baja, más bien se trata de un término arbitrario para distinguir cosméticos.



Con respecto al hecho que cuente con otros signos registrados como:



, **ISSUE** e **ISSUE SALOON PROFESSIONAL COLOR**, no le da derecho a copiar un signo registrado por un tercero y agregarlo al que ya tiene inscrito.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo **CRAZY COLOR'S**, y que de permitirse la inscripción de la marca



solicitada , se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 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 Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIO CUENCA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:14:33 horas del 9 de julio de 2024, la cual 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 la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIO CUENCA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:14:33 horas del 9 de julio de 2024, la cual 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

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