



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0424-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “Hero. MIGHTY PATCH
(DISEÑO)”

Hero.

MIGHTY
PATCH

CHURCH & DWIGHT CO., INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3787)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0188-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diez de abril dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Aaron Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **Church & Dwight Co. Inc.**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New Jersey 08628, United States of America, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:16:08 horas del 14 agosto 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Aaron Montero Sequeira, representante de **Church & Dwight Co. Inc.**, solicitó la **Hero.**

MIGHTY

PATCH

inscripción de la marca: **MIGHTY PATCH** para proteger y distinguir en Clase 3: “Adhesivos para fines cosméticos; Adhesivos para uso cosmético; Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; Vendas adhesivas que contienen preparaciones no medicamentosas para el cuidado de la piel; Máscaras tensoras de poros utilizadas como cosméticos, Jabones para el cuidado de la piel no medicamentosos; Exfoliantes corporales; Limpiadores faciales; Bálsamos no medicamentosos para uso cutáneo; Preparaciones exfoliantes no medicamentosas para la piel; Cremas y lociones no medicamentosas para el cuidado de la piel; Limpiadores cutáneos; Tónicos cutáneos.”, y en Clase 5: “Preparaciones para el tratamiento del acné; Preparaciones para el tratamiento del acné en forma de vendas adhesivas y máscaras faciales”.

En contestación a prevención del Registro de la Propiedad Intelectual de las 09:19:47 horas del 3 de mayo del 2024, el interesado procedió a limitar los productos de la siguiente forma:

- Clase 03: Parches adhesivos para uso cosmético; Parches adhesivos para fines cosmético Parches adhesivos que contienen preparados no medicados para el cuidado de la piel.
- Clase 05: Preparados para el tratamiento del acné en forma de parches adhesivos.



El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:16:08 horas del 14 agosto 2024, denegó la solicitud por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso d) y j), así como el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de Church & Dwight Co. Inc., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

Hero.

MIGHTY

1. El signo **MIGHTY PATCH** no carece de distintividad y tiene aptitud distintiva, pues cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca.
2. El término HERO MIGHTY PATCH no necesariamente se traduce como un héroe parche poderoso, podría ser un gran o un increíble parche. Además, la palabra MIGHTY es distintiva y suele utilizarse con palabras como golpe, señor, río, océano, rey, etc., y no para describir una característica de un producto como los cosméticos y los medicamentos, lo que a su vez entonces no solo podría darle una connotación de poderoso, sino como de rey de los parches por lo que no es descriptiva sino sugestiva o evocativa; la marca imprime en la mente del consumidor un parche relacionado con el acné o para fines cosméticos pero no refleja de manera inmediata ni sugiere que se trate directamente de un producto poderoso o que es lo que el parche resuelve, donde el consumidor deberá investigar a efectos de poder saber los beneficios relacionados y por ende la marca que su representada pretende inscribir es absolutamente registrable.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando segundo de la resolución venida en alzada.

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 cause nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. *Sobre el cotejo marcario de los signos en pugna.* De conformidad con la 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.



Basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, 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 ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

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 marcaria, 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, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcaria, 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 marcaria, 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. De esto se deduce que el cotejo marcaria es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcaria entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las



similitudes que a las diferencias entre ellos. 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. Al efecto se indica:

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:

[...]

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

[...]

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 esta manera, la marca propuesta y el signo inscrito son los siguientes:

Signo	<p>Hero.</p> <p>MIGHTY</p> <p>PATCH</p>	<p>HERO</p>	<p>HERO</p>
-------	--	-------------	-------------



Estado	Solicitado	Inscrito	Inscrito
Registro	-----	072112	041422
Marca	de fábrica y comercio	de fábrica y comercio	de fábrica
Protección y Distinción	Clase 3: Parches adhesivos para uso cosmético; Parches adhesivos para fines cosmético Parches adhesivos que contienen preparados no medicados para el cuidado de la piel. Clase 5: Preparados para el tratamiento del acné en forma de parches adhesivos.	Clase 3: Productos de perfumería, colonias, lociones para antes y después de afeitarse, espuma para afeitarse, <u>cosméticos</u> , aceites esenciales, preparaciones para el cabello y para los dientes, antiperspirantes y desodorantes para uso personal; <u>preparaciones de tocador no medicadas</u> .	Clase 3: Jabones de toda clase (medicinales, perfumados, para uso de lavandería y humano, en polvo, panes o líquido) artículos detergentes, limpiadores, blanqueadores, quitadores de grasa y manchas aplicables a telas, metales, vidrios, cuero, madera y otros detergentes no usados en procesos industriales o manufactureros, <u>suavizadores de barba y otros</u> .

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la

Hero.

MIGHTY
PATCH

marca solicitada, ya que el signo pretendido es una marca denominativa formada por las palabras “Hero. MIGHTY PATCH”, la primera en letra minúscula color negro y las restantes en letras mayúsculas color negro y gris sin grafía ni diseño especial; mientras que las marcas inscritas son denominativas, compuestas únicamente por la palabra **HERO** sin grafía ni diseño especial. Ambas marcas comparten su elemento preponderante que es el término **HERO** y que está inmerso en el signo solicitado existiendo igualdad en el elemento preponderante de los signos inscritos. Téngase presente además, que



la marca solicitada y traducida del inglés al español significa “HEROE PARCHE PODEROZO” <https://www.google.com/search?q=traductor> o como también lo indica el apelante “un gran o un increíble parche”; sea el significado que fuere, los términos MIGHTY PATCH, además son calificativos e informativos del producto que ofrece, pues describe características de superioridad de los productos al indicar que es poderoso respecto de los similares en el comercio, y además resulta engañoso porque no se desprende de la redacción de las listas de productos aportadas cuenten con algún tipo de propiedad poderosa.

Observado lo anterior, podría existir riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el signo inscrito dada la identidad en cuanto a la palabra “HERO” que está separada por un punto y aparte de los términos MIGHTY PATCH, palabras que no le otorga distintividad a la marca, y más bien la informan y califican del producto que oferta, que son parches calificados con la característica de ser poderosos.

Es entonces que la palabra HERO como elemento predominante, es la que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Misma suerte corre el análisis fonético, pues la pronunciación del



elemento preponderante marcario Hero/HERO es idéntica al oído del consumidor no existiendo una diferenciación entre los signos enfrentados (salvo por los elementos MIGHTY PATCH que no le otorgan diferenciación pues no son preponderantes en las marcas analizadas), impactando en forma equivalente la expresión sonora de los signos confrontados en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas generan en la mente del consumidor la misma idea, concepto o asociación con los productos que comercian en el mercado, cuestión común en ambas marcas pues generan en la mente del consumidor lo mismo; tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico se puede generar confusión entre los signos.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad; con respecto al inciso e) del artículo 24 del reglamento citado que dispone “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”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.



Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, 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 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el

Hero.

MIGHTY

PATCH

signo solicitado pretende proteger productos similares y relacionados contenidos en la marca registrada HERO, en este caso la misma clase 3: Parches adhesivos para uso cosmético; Parches adhesivos para fines cosmético Parches adhesivos que contienen preparados no medicados para el cuidado de la piel, y la relacionada clase 5: Preparados para el tratamiento del acné en forma de parches adhesivos; no podría tolerarse ese riesgo de asociación, pues estos productos junto con los cosméticos, preparaciones de tocador no medicadas, y suavizantes de barba y otros, comparten canales de comercialización, distribución y puntos de venta iguales o similares y existiendo la posibilidad de que sean consumidos por un mismo público meta e incluso podrían llegar a localizarse en los mismos



anaqueles o estanterías, por lo que el riesgo de confusión y asociación empresarial es real, más aún porque se denominan igual “HERO”, y considerando esto el Registro, no es posible aplicar el principio de especialidad ni admitir su inscripción (recuérdese en un inicio la limitación realizada por parte del interesado sobre los productos a comercializar).

Finalmente, este Tribunal difiere del concepto del apelante sobre que

Hero.

MIGHTY

PATCH

su marca es sugestiva o evocativa, ya que como se dijo supra, describe directamente las características del producto pues menciona directamente las cualidades de lo que ofrece, no sugiere o evoca una idea o imagen relacionada con este, no existe algún esfuerzo interpretativo por parte del consumidor que apele a la imaginación o raciocinio de este para establecer la conexión con el producto o servicio.

Por lo todo lo anterior, no se acogen las consideraciones del apelante, razón por la que se deben rechazar sus agravios, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Aaron Montero Sequeira, de calidades indicadas, apoderado especial de **Church & Dwight Co. Inc.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:16:08 horas del 14 agosto 2024, la que **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 el artículo 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

WWW.TRA.GO.CR



TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: OO.41.55