

Expediente N° 2008-0409-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “GLAMOUR SECRETS”

Marcas y otros signos

Glamour Secrets licensing Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10940-06)

VOTO N° 003-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del cinco de enero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Elena Alfaro Umaña, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nueve-trescientos cuarenta y siete, quien representa a **Glamour Secrets licensing Corporation**, sociedad constituida bajo las leyes de Canadá, con establecimiento administrativo y comercial situado en 101 Jevlan Drive Woodbrige, Ontario, Canadá 1418C2; en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos, del once de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

- I. Que en fecha diez de agosto de dos mil siete, la Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en su condición de gestora oficiosa de la sociedad **Glamour Secrets Licensing Corporation**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de servicios “**GLAMOUR SECRETS**”, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional: “Servicios de tienda al menudeo con una amplia variedad de productos de belleza”.

- II. Que por resolución de las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos, del once de junio de dos mil ocho Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo **“GLAMOUR SECRETS”** en clase 35 de la nomenclatura internacional para proteger los servicios descritos en el resultando I.
- III. Que por escrito presentado al Registro en fecha cuatro de junio de 2008, la representación de la empresa oponente interpone recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada.
- IV. Que por resolución de las nueve horas, veintisiete minutos veinte segundos, del veintiuno de julio de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger el recurso de apelación en contra de la resolución final citada en el resultando III anterior.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios: **“GLAMOUR”** en clase 35 para proteger: servicios de publicidad y negocios, especialmente venta al detalle disponible a través de comunicaciones por computadora, televisión interactiva, vía satélite e inalámbrica en relación con información sobre moda y belleza (folio 30); bajo el registro número 125668, vigentes hasta el 30 de abril de 2011, y se encuentra inscrita a nombre de Advance Magazine Publisher, Inc.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro rechazó la inscripción del signo **“GLAMOUR SECRETS”**, argumentando la existencia de similitud con la marca de servicios inscrita **“GLAMOUR”** a nivel gráfico, fonético e ideológico.

La representación de la sociedad apelante, alega en contra de la resolución venida en apelación, que los servicios protegidos por el signo solicitado son diferentes a los de la marca inscrita; insiste en que la sociedad titular de la marca inscrita es una compañía editorial, mientras que su representada es una empresa de productos de belleza con un giro y una proyección diferente a la sociedad dueña de la marca inscrita. Que las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas son muy evidentes si se toma la marca como un todo; que a pesar de que ambas marcas relacionan dentro de sus servicios: productos de belleza, en el caso de la marca solicitada los es para la venta al menudeo o al por mayor de productos de belleza; mientras que la marca inscrita lo es para una revista moderna que menciona productos de belleza, consejos sobre belleza, moda actual, entre otros.

Considera además el apelante que la palabra “glamour” es una palabra que podría ser considerada genérica o de uso común en cuestiones de cosmética y belleza, la cual no se debe monopolizar o considerar propiedad exclusiva de nadie, y quien logra inscribir tal término debería saber que es débil y debe tolerar que otras personas evoquen o utilicen los mismos términos de una forma u otra. Que por principio de especialidad su marca puede coexistir con la inscrita, dada la delimitación de los servicios protegidos respecto de la marca inscrita.

Finalmente el apelante, argumenta que su marca es ampliamente conocida (**sin que llegara a oponer la notoriedad del signo**) y que está inscrita en muchos países y es difundida por

internet, alegando además que en otro expediente la solicitud del mismo signo en clase 44, ya se encuentra con edicto para publicar. (folios 35 a 39)

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978) dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
GLAMOUR	GLAMOUR SECRETS
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 35 : servicios de publicidad y negocios, especialmente venta al detalle disponible a través de comunicaciones por computadora, televisión interactiva, vía satélite e inalámbrica en relación con información sobre moda y belleza.	En clase 35 : Servicios de tienda al menudeo con una amplia variedad de productos de belleza.

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber 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:

- 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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Ante el presente cotejo marcario, debe notarse que **ambos signos protegen servicios relacionados**, lo anterior implica que el nivel de similitud entre un signo y otro debe ser menor, para que -puestos en el mercado ambos signos- no causen confusión en los consumidores.

En este caso ambos signos giran alrededor de los productos de belleza, de manera que se dirigen al mismo sector pertinente de consumidores, a pesar de que los medios de difusión y distribución puedan en este caso no coincidir del todo: los servicios de la marca inscrita se ofrecen a través de cómputo y otros medios no físicos, mientras que los servicios del signo solicitado se ofrecen directamente en tienda, no obstante lo anterior se diluye cuando se advierte, por el mismo material presentado por la empresa apelante, que en realidad sus servicios también se ofrecen vía Internet, lo cual podría causar confusión respecto del origen empresarial de los servicios.

Además realizado un ejercicio de confrontación de signos este Tribunal considera que en este caso, si existe similitud a nivel gráfico y fonético. Lo anterior tomando en cuenta el **elemento preponderante** que en ambos signos es la palabra “GLAMOUR”, la cual además de ser la marca inscrita, está contenida en la marca solicitada, siendo que tanto en el nivel gráfico como en el fonético, el consumidor recordará con facilidad tal término y lo asociará a los servicios – que como hemos ya analizado- están relacionados, evidenciándose en este caso una posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, que no tendrá claridad del origen empresarial de los servicios por él requeridos.

Las marcas y otros signos distintivos se protegen conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, tal y como están inscritas y para los productos o servicios (como en este caso) a los cuales se asocia. Dicho lo anterior, si un término débil -por ser de uso común o necesario a un determinado sector para describir productos o servicios- accede como marca al Registro, existen procedimientos específicos dentro de la misma Ley de Marcas para impugnar tales inscripciones conforme a la ley; por lo que no procede argumentar –al menos en este caso- la debilidad de la marca inscrita para dar paso a la solicitada.

Finalmente, el hecho de que en otro expediente el mismo signo cumpliera los requisitos de fondo por parte de las autoridades del Registro, **no tiene un carácter vinculante para este Tribunal** en la resolución del caso que nos ocupa, no sólo porque este Tribunal tiene acceso y

competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado en el escrito de contestación de audiencia (folio 36), sino porque en general, una determinada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto requieren de una concreta y específica valoración jurídica.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre los signos confrontados, sobre todo tratándose en ambos casos de la protección de servicios relacionados en el mercado, lo que podría causar confusión en el público consumidor. Ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante. Así, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **Glamour Secrets licensing Corporation**, y por ende confirma la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos, del once de junio de dos mil ocho.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **Glamour Secrets licensing Corporation**, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos, del once de junio de dos mil ocho, la cual se



confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jimenez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Adolfo Durán Abarca

DESCRIPTOR:

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca