



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0554-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “CREMOGEL”

LABORATORIOS ZEPOL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8079-2006)

Marcas y otros signos

VOTO No. 043-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de enero del dos mil nueve.

Conece este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, mayor, soltera, estudiante de derecho, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS ZEPOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica y domiciliada 75 metros al norte de Servicentro La Galera, Calle Cipreses, Curridabat, San José, Costa Rica, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, cincuenta y un segundos del treinta de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de setiembre del dos mil seis, la señora María del Pilar López Quirós, en la condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“CREMOGEL” en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cosméticos.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, diez minutos, cincuenta y un segundos del treinta de julio del dos mil ocho, dispuso rechazar la solicitud de la inscripción de la marca solicitada “CREMOGEL” en **clase 3** de la Clasificación de Niza, presentada por la empresa **LABORATORIOS ZEPOL SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la señora María del Pilar López Quirós, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de agosto del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, no habiendo expuesto agravios al momento de la impugnación, ni tampoco formuló alegatos ante este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas a las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente hecho: 1) Que a nombre de la empresa **SYMRISE GMBH & CO. KG**, existe inscrita la marca de fábrica “**CREMOGEN**”, en la **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras



sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos. (Ver folios 29 al 30).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, diez minutos, cincuenta y un segundos del treinta de julio del dos mil ocho, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “CREMOGEL” en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, argumentando en el considerando noveno de la resolución impugnada que el signo solicitado resulta inadmisible por derechos de terceros; así, se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “CREMOGEN” por cuanto ambas protegen productos de la misma clase, y dado el estudio integral de las marcas, resulta que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo que se trasgredí el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa apelante, al momento de presentar el recurso de apelación en representación de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, se limitó a señalar su inconformidad con lo resuelto por el Registro en la resolución mencionada, sin referirse a las razones por las cuales estaba en desacuerdo con la decisión del Registro. No obstante, este Tribunal mediante resolución dictada a las once horas, treinta minutos del seis de noviembre del dos mil ocho, le concedió un plazo de quince días a efecto, de que se apersonara ante este Órgano a exponer los motivos de su



impugnación, sin embargo, desaprovechó dicha oportunidad, dejando pasar el plazo respectivo, sin presentar ningún alegato con el cual sustentarla.

Al respecto, merece advertir que a pesar que en su momento no se presentaron agravios por parte de la recurrente, este Tribunal entra a la revisión pertinente, fundamentado en los principios de oficiosidad, celeridad y economía procesal, que son principios aplicables al administrado según lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales marcas. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con los numerales **8 inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

QUINTO. EL ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, este Tribunal debe aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar entre

MARCA INSCRITA CLASE 25 INTERNACIONAL	MARCA SOLICITADA CLASE 25 INTERNACIONAL
<u>CREMOGEN</u>	<u>CREMOGEL</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS DISTINGUE
preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, <u>cosméticos</u> , lociones para el cabello, dentífricos	<u>Cosméticos</u>



a efectos de determinar si existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están formadas por un grupo de letras, la solicitada “**CREMOGEL**” se compone de una palabra constituida por ocho letras, cinco consonantes y tres vocales y la inscrita “**CREMOGEN**” está compuesta igualmente de una palabra conformada por ocho letras, cinco consonantes y tres vocales. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas cuentan con una raíz idéntica “**CREMOGEL**” y “**CREMOGEN**” y a pesar que su terminación sea diferente, “**GEL**” y “**GEN**”, fijan una misma sonoridad.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto de vista **gráfico** se manifiesta por la coincidencia en las sílabas, letras y raíz.

En razón, de lo indicado supra, vemos que la similitud **fonética o auditiva**, está presente en la marca solicitada “**CREMOGEL**” y la inscrita “**CREMOGEN**”, ya que al ser pronunciadas tienen una similar acentuación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar.

Y desde el punto de **vista ideológico**, puede observarse, que ambas marcas evocan una misma idea, relativo a lo cremoso.

La similitud gráfica, fonética e ideológica encontrada entre la marca solicitada y la inscrita corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De la doctrina transcrita, se desprende, que la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de una misma especie, con lo cual se reconoce el mérito del titular de una marca a ser protegido, por lo que este Tribunal considera que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues, en virtud de la similitud gráfica, fonética e ideológica que tiene con la inscrita “CREMOGEN”, aumenta la probabilidad de que se de un riesgo de confusión y de asociación entre los productos que comercializan las empresas **LABORATORIOS ZEPOL SOCIEDAD**, y “**SYMRISE GMBH & CO. KG**, pues, dentro de los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada se encuentran los “**cosméticos**”, contemplados a su vez por la marca inscrita, ya que ésta distingue y protege entre alguno de sus productos protegidos a los “**cosméticos**”, los cuales a su vez son productos de belleza, pertenecientes a la misma clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Tal situación, podría producir como lo indicáramos anteriormente, un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya un origen empresarial común, o sea, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor, siendo, que ambos son productos de maquillaje, de uso personal, y nada obsta para que sean distribuidos en los mismos puntos de venta, por lo que este Tribunal considera que lleva razón el Registro **a quo**, cuando señala que:

“(...) siendo preciso tomar en consideración que la presente solicitud lo es para proteger “cosméticos” en esta misma clase, con lo cual se puede generar confusión en



el posible consumidor al no poder éste identificar el verdadero origen empresarial de los mismos por cuanto los productos que ambos comercializan son exactamente los mismos (...)"

De ahí, que este Tribunal, considera que el signo solicitado no es objeto de registración por cuanto el mismo, de conformidad con lo expuesto en líneas atrás, transgrede lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, pues, éstos prevén con claridad, que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber, que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y los productos que protegen y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María de Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, cincuenta y un segundos del treinta de julio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, cincuenta y un segundos del treinta de julio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33