
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0176-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S. APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-1019)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0579-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número:1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa: **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Carretera 48 N° 48 sur-75 Envigado (Antioquia), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:47:49 horas del 24 de febrero de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

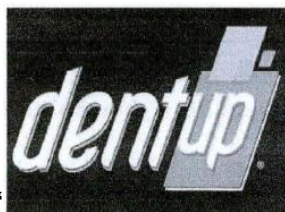
CONSIDERANDO

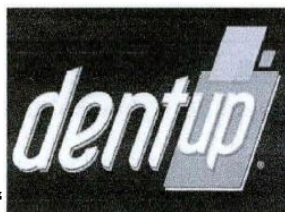
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad número 3-0376-0289, como apoderado especial de **JEREMY FUENTES PÉREZ**, empresario, soltero, cédula de identidad número 1-1242-0831, vecino de Alajuela, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger en clase 21 de la clasificación de Niza: *“hilo dental tipo floss picks y cepillos de dientes”*.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2015, el abogado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**, alega que su representada es titular



del signo “”. Además, señala que conforme al artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, solicitó inscripción de dicha marca en clase 21 y 5 para proteger en clase 21: utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; seda dental, cepillos dentales; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clase, solicitado en el expediente 2015-4890 y en clase 05: preparaciones

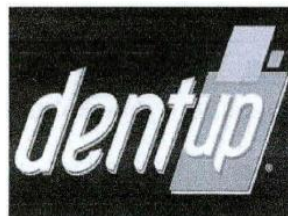
farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, cera dental, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, productos materiales para tapar dientes, expediente 2015-10770.

Consecuencia de la oposición planteada, el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado de la oposición a la representación del señor **JEREMY FUENTES PÉREZ**, con el fin de pronunciarse al respecto. El solicitante contesta la audiencia el día 22 de julio de 2015, indicando que las marcas se rigen por el principio de territorialidad y que no existe uso anterior del signo solicitado por parte del opositor en Costa Rica. Por lo que solicita que en virtud del principio de prelación contenido en la normativa se desestime la oposición.

Mediante resolución de las 9:14:58 horas del 14 de febrero de 2020, el Registro de Propiedad Industrial resolvió acumular los expedientes relativos a la solicitud de



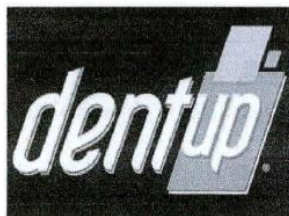
registro de la marca , para proteger en clase 21 de la clasificación de Niza: hilo dental tipo floss picks y cepillos de dientes, tramitada bajo el expediente número 2015-1019 presentada por el señor **JEREMY FUENTES**



PÉREZ y las solicitudes de registro de la marca , expedientes número 2015-4890 y 2015-10770 en clase 21 y 5 respectivamente, presentadas por la empresa **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**, en clase 21 y 5

respectivamente. En cuanto a estas solicitudes, los edictos para oír oposiciones fueron publicados y no hubo oposición alguna.

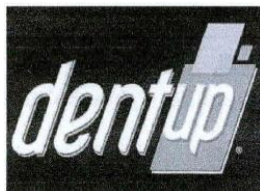
En resolución dictada a las 08:47:49 horas del 24 de febrero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que no se demostró el uso anterior, ni la



notoriedad de la marca: , solicitadas por **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.** y declara sin lugar la oposición presentada por el apoderado de **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S** y acoge la solicitud de inscripción de la marca



, bajo el expediente 2015-1019 en clase 21 para proteger: *“hilo dental tipo floss picks y cepillos de dientes”* solicitado por Simón Alfredo Valverde Gutiérrez en su condición de apoderado especial de **JEREMY FUENTES PÉREZ**. Asimismo, deniega parcialmente las solicitudes de las marcas



de fábrica y comercio para los siguientes productos: seda dental, cepillos dentales en clase 21, expediente 2015-4890 y los productos materiales para tapar dientes; cera dental en clase 05, expediente 2015-10770 y se acoge en clase 21 para utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clase, expediente 2015-4890 y para los productos:

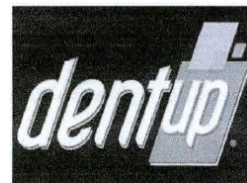
preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 05, expediente 2015-10770.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada **María del Milagro Chavez Desanti**, en la representación con la que comparece, apeló la resolución relacionada mediante escrito presentado el día 9 de marzo de 2020 y manifestó como agravios lo siguiente:

1. Que su representada entabló oposición a la marca



en clase 21 internacional, presentada por Jeremy Fuentes Pérez, el 25 de marzo de 2015.



2. Que su mandante solicitó oportunamente, la marca en clase 21 internacional, la cual fue tramitada bajo el expediente 2015-4890, posteriormente solicitó la misma marca, pero en clase 5, seguida en el expediente 2015-10770.
3. Que es su representada tiene interés real y legítimo en la inscripción de la marca indicada, en virtud de que posee derechos previos que demuestran que el origen del signo es colombiano y no costarricense como lo pretende hacer saber el señor Fuentes. (se adjunta material probatorio).
4. Agrega que el signo de su mandante es ampliamente conocido en el mercado pertinente y por lo tanto es una marca renombrada en el ámbito de los

productos de la industria bucodental, es decir goza de prestigio y reputación que es de fuerza mayor al derecho de prelación del solicitante y por lo tanto cuenta con un mejor derecho para su explotación en Costa Rica.

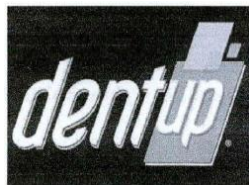
5. Que debió aplicarse el artículo 6 quinquies del Convenio de París, en concordancia con el artículo 7 del Tratado sobre el Derecho de Marcas. Siendo que la tendencia internacional es proteger la marca notoria y por ello las legislaciones constantemente reajustan sus normativas.
6. Que su representada cuenta con presencia comercial en el mercado desde el año 2011, sea, anteceden la pretensión del señor Valverde Gutiérrez, en más de tres años.

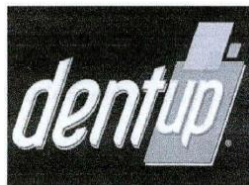


7. Que el signo pedido  por el señor Fuentes, es prácticamente idéntico fonética, gráfica e ideológicamente al de su representada, lo cual no solo va en contra de los derechos adquiridos por su representada **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S** en su país, sino que a su vez lesionaría los derechos del público consumidor al crearse error y confusión en relación con su origen empresarial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demostró el uso anterior ni la

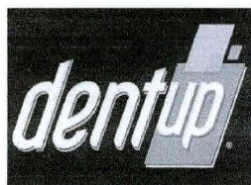


notoriedad del signo  solicitado por la empresa **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**, en clase 5 y 21 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración la que consta en el expediente administrativo y que dan fundamento a los hechos probados en esta resolución.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 1.- EN CUANTO A LA NOTORIEDAD



DE LA MARCA En cuanto a los alegatos del apelante con relación a la notoriedad de su marca, es importante tener presente, que para los efectos de la acreditación de un registro marcario, una vez que este se ha consolidado dentro del mercado, resulta consustancial que su titular proceda a protegerlo como marca notoria, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de

otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece la utilización de todos los medios probatorios para demostrar la notoriedad.

Bajo esta perspectiva, corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: **a)** La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. **b)** La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. **c)** La antigüedad de la marca y su uso constante. **d)** El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N°8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2 y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

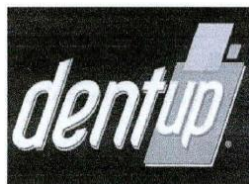
En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, dentro del cual dispuso:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de

su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...".
(VOTO 246-2008)

Por ende, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de esta, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conforman a tales signos, siguiendo los precitados lineamientos.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad al



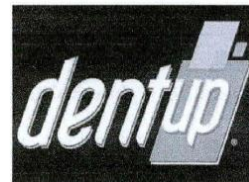
signo **DENTUP** propiedad de la empresa **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**

Obsérvese que, con lo que cuenta el Tribunal de prueba para poder otorgar una característica tan importante como es la notoriedad de una marca, se reduce a tres certificados de registro del signo DENTUP en Colombia (folios 33 al 41), 1 constancia de la empresa Impresos al Dia, indicando que producen material de empaque para la marca DENTUP en Colombia (folio 42 y 43), 9 facturas emitidas en Colombia correspondientes a ventas de la marca en relación (folio 44 al 61), certificación de ventas de la marca DENTUP en Colombia, expedida por el revisor fiscal de la propia empresa, la cual a pesar de que está debidamente apostillada, no se trata de un profesional en la materia, tal como lo establece el artículo 22 último párrafo de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, (folios 62 al 63); alguna publicidad que se constata en la Revista Regulación & Control en el folio 81, 99 al 104 donde se identifica la marca DENTUP (folios 64 al 104). No obstante, el conjunto probatorio aportado no es contundente ni suficiente para tener por demostrado que el signo es notorio. Tal como se indicó, el informe de ventas aportado no es expedido por un profesional en la materia que por su propia función goza de fe pública, tampoco existe un informe contable de la inversión realizada en publicidad, para poder determinar el alcance que ha tenido la marca en el mercado; los certificados de inscripción de marca demuestran que existe en la publicidad registral, pero no que el signo realmente se haya insertado en el tráfico mercantil. La cuota de mercado que poseen los productos vendidos con la marca y la posición que ésta ocupa en ese mercado, son indicios claros para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del

público interesado que adquiere efectivamente los productos o servicios y medir el éxito de la marca frente a los competidores, este dato no puede ser comprobado ya que no existen informes anuales sobre resultados de venta, desde la inscripción de la marca hasta la fecha.

Ese material aportado no permite la posibilidad de construir datos que se apliquen a los criterios del artículo 45 de la ley de rito. En el examen de la notoriedad, se deben tomar en consideración todos los elementos del citado artículo 45, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; tres certificados de registro, 9 facturas y una revista de publicidad, no pueden verificar esos datos.

En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. El atributo de notoriedad debe ser demostrados mediante documentación idónea que proporcione un soporte real, entre lo discutido y su desarrollo empresarial, con lo cual se determine una línea de tiempo que supere la fecha del registro inscrito que se impugna y ejercer un mejor derecho, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal condición.



2.- EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCA:

Y EL



DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO

. Resulta

además de vital importancia, realizar un análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1º reza:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]”

En relación directa a dicho objeto, y de acuerdo con lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, en el artículo 4 y para el caso que ahora nos ocupa, la prelación es el derecho a obtener el registro de **una marca** y se registrará por la siguiente norma:

Artículo 4.- [...]

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...).

En este punto está claro para este Tribunal que la solicitud del signo



, tiene fecha de recibido en el Registro de Propiedad Industrial, de las 13:50:18 del día 05 de febrero de 2015, siendo el primero en presentar la solicitud, ya que las solicitudes de **MACROLAB ASOCIADOS S.A.S.** fueron presentadas a las 13:20:49 del 25 de mayo de 2015 y a las 14:22:41, del 09 de noviembre de 2015

El artículo 8, inciso c), ibidem, señala, lo siguiente:

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: (...) c) Si el uso del signo es

susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o a una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca (...). (el subrayado destacado en negrita es nuestro)

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“[...] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con

*relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).***

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que el apelante no lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior, ya que con la prueba aportada no pudo demostrarse su uso en Costa Rica. Téngase presente que la solicitud de inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún el uso del signo en otro país, en razón del principio de territorialidad de la marca que establece el artículo 6 del Convenio de París, ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual en el punto 1- establece que:

Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional. (...)

Este Tribunal, en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló “... *la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, ...*”. Con ello se reitera el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica, salvo lo dispuesto para la marca notoria, que en el caso que se analiza se determinó que la marca opuesta no cumple con esa característica.

3.- COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. Ahora bien, de conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda

ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, analizado en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes; el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también, por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se desprende, por lo que debe imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, 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 marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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 marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, el cotejo entre marcas se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

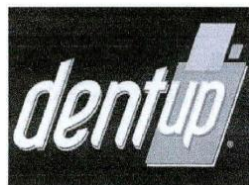
Así y bajo las citadas consideraciones, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al cotejo marcario realizado. Los signos en



conflicto son:

solicitado por el señor **JEREMY FUENTES**

PÉREZ, para proteger en clase 21 de la clasificación de Niza: *hilo dental tipo floss*



picks y cepillos de dientes y el signo:

, que corresponden a dos solicitudes presentadas por la empresa: **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**, para

proteger en clase 21: utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; seda dental, cepillos dentales; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clase y en clase 05: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, cera dental, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, productos materiales para tapar dientes.

Tal como se visualiza, los signos se componen de la palabra **DENTUP**, siendo que en la parte denominativa ambos son idénticos, por lo que existe coincidencia gráfica. Además, el elemento preponderante justamente es esa parte denominativa, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que pretenden proteger las marcas, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico como se ha indicado con anterioridad. Igualmente existe identidad fonética al contener la misma palabra, cuya pronunciación es igual. A nivel ideológico DENTUP, como lo indicó el Registro de primera instancia, la palabra Dent significa en español abolladura y Up, su significado es arriba, por lo que también existe identidad ideológica. Bajo esa consideración, los signos contienen las mismas letras y la misma posición, los colores y el diseño de los recuadros de éstos no producen que los signos se diferencien, ya que como se indicó en este caso, prevalece el factor denominativo, que es totalmente idéntica entre ambos.

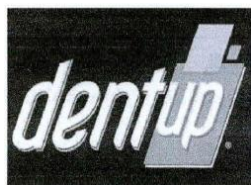
En lo que respecta a los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) establece:

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”; (...).

En ese contexto se procede realizar el análisis de los productos que pretende proteger ambos signos.

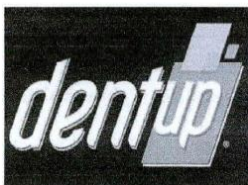


El signo solicitado: pretende la protección en clase 21 de la nomenclatura internacional de: *“hilo dental tipo floss picks y cepillos de dientes”* y



el signo: , solicitud presentada por la empresa: **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.**, para proteger en clase 21: utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; seda dental, cepillos dentales; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clase y en clase 05: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, cera dental, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, productos materiales para tapar dientes. Siendo que los productos: seda dental, cepillos dentales en clase 21 expediente 2015-4890 y los productos materiales para

tapar dientes; cera dental en clase 05, expediente 2015-10770 de la marca:



, se relacionan con los productos: *hilo dental tipo floss picks* y *cepillos de dientes* en clase 21, expediente 2015-1019 de la marca:



, pudiendo el consumidor confundirse sobre el origen de los productos. Por eso este Tribunal avala lo dictaminado por el Registro de origen, permitiendo la coexistencia de los signos, pero limitando los productos que puedan confundirse con los de la marca solicitada por el señor **JEREMY FUENTES PÉREZ**.

Con relación al resto de productos de la solicitud del expediente: 2015-4890, en clase 21: utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clase; y los de la clase 05: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, expediente 2015-4890, conforme el principio de especialidad marcario, procede su inscripción tal y como lo dispuso el Registro de primera instancia.

Dado lo anterior, habiéndose analizado los agravios del apelante en el desarrollo de esta resolución deben ser rechazados conforme lo expuesto y confirmar la resolución venida en alzada.

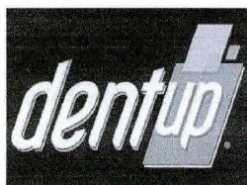
SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa: **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.** Se confirma la resolución venida en alzada de las 08:47:49 horas del 24 de febrero de 2020.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa: **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S.** contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial de las 08:47:49 horas del 24 de febrero de 2020 la que en este acto se confirma, para que se acoja la solicitud presentada por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, como apoderado especial de **JEREMY FUENTES PÉREZ** marca de fábrica y comercio

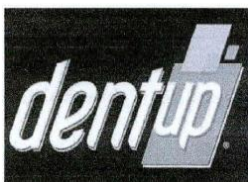


, para proteger en clase 21 de la clasificación de Niza: *hilo dental tipo floss picks y cepillos de dientes*. En cuanto a las solicitudes presentadas por la empresa **MACROLAB ASOCIADOS, S.A.S** acoger la



inscripción del signo: , expediente 2015-4890, para proteger en

clase 21: utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clase. En el expediente 2015-10770, acoger el signo



en clase 05 para proteger: preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico; material para curaciones (apósitos y vendas); desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; y rechazar los signos para los productos: seda dental, cepillos dentales en clase 21 expediente 2015-4890 y los productos materiales para tapar dientes; cera dental en clase 05, expediente 2015-10770. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55