



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0239-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “la femme (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9648-2010)

LA FEMME SALON SPA, S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

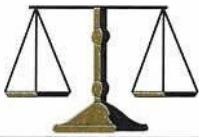
VOTO N° 1001-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA FEMME SALON SPA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y veintidós segundos del veintidós de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**la femme (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósticos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”, en clase 05 del nomenclátor internacional.



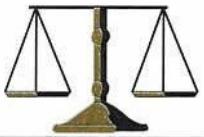
SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:00:33 horas del 26 de octubre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritas las marcas “fem”, bajo el registro número 186408, propiedad de la empresa **GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.**, para proteger y distinguir: “*suplementos alimenticios y preparación vitamínicas, bebida suplemento alimenticio*”; y “**La Femme (DISEÑO)**”, bajo el registro número 167451, propiedad de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, para proteger y distinguir: “*toallas sanitarias femeninas*”, ambas en clase 05 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cinco minutos y veintidós segundos del veintidós de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **LA FEMME SALON SPA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 3 de junio de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

- 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “fem”, bajo el registro número 186408, propiedad de la empresa **GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.**, desde el 09 de febrero de 2009, vigente hasta el 09 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: “*suplementos alimenticios y preparación vitamínicas, bebida suplemento alimenticio*”, en clase 05 del nomenclátor internacional. (ver folios 55 y 56).

- 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**La Femme**”, bajo el registro número 167451, propiedad de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, desde el 16 de mayo de 2007, vigente hasta el 16 de mayo de 2017, para proteger y distinguir: “*toallas sanitarias femeninas*”, en clase 05 del nomenclátor internacional. (ver folios 53 y 54).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de “fem” y “**La Femme**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos, idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 05 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que la ley prevé y permite la coexistencia de signos distintivos de diferentes titulares que aún siendo similares tengan elementos que permitan distinguirlos, sean estos elementos propios de la marca o intrínsecos (diferencias gráficas, fonéticas, etc.), o extrínsecas (productos a proteger, etc.) con mayor razón aún pueden coexistir signos como los enfrentados que pertenecen a diferentes titulares y que distinguen productos o servicios diferentes, esto ya que si bien ambos signos son similares, lo cierto es que la marca de fábrica inscrita “FEMME”, protege y distingue: *cremas, cosméticos, perfumería y desodorantes*, mientras que la aquí solicitada “la femme (DISEÑO)” protegerá y distinguirá: *preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas,) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos*, siendo que los giros comerciales de ambas marcas son distintos, y no hay coincidencia en los canales de distribución, por lo que no hay lugar a confusión sobre el origen u otras características de los servicios comercializados por su representada, resultando cierto que lo que se está solicitando es el registro de una marca de fábrica específicamente para proteger determinados productos, por lo que considera que el uso del signo no es susceptible de causar confusión sobre el giro comercial que **la femme** pretende establecer, debiendo considerarse además que el Registro en su oportunidad inscribió la marca FEM registro No. 186408, LA FEMME registro No. 167451, el nombre comercial LA FEMME CHIC registro No. 18158 y el signo FEMME inscrita bajo el registro 48780, hechos que reafirman la tesis de que signos distintivos similares pueden coexistir en un mismo mercado, siendo que los mismos no causan riesgo de confusión, debiendo notarse que su representada es titular del nombre comercial denominado LA FEMME SALON SPA, registro No. 174287, antecedente que se estima debe ser considerado en la tramitación del signo que nos ocupa, ya que fortalece su posición en cuanto a la posibilidad de coexistencia de los signos en cuestión.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 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 signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 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, servicio o establecimiento, 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 el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.



Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

| MARCAS INSCRITAS: | MARCA SOLICITADA: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “fem” y “La Femme (DISEÑO)” | “la femme (diseño)” |
| PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE respectivamente: | PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA: |
| En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“suplementos alimenticios y preparación vitamínicas, bebida suplemento alimenticio”</u> y <u>“toallas sanitarias femeninas”</u> | En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“productos farmacéuticos</u> y veterinarios; <u>productos higiénicos para la medicina;</u> <u>sustancias dietéticas para uso médico,</u> <u>alimentos para bebés; emplastos, material para apóstitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;</u> <u>desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”</u> |

... corresponde destacar por un lado que la marca solicitada resulta mixta es decir, está compuesta tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño), y por su parte las marcas inscritas la primera es meramente denominativa, es decir, está formada únicamente por una palabra y la segunda mixta; ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, como bien lo señaló el Órgano a quo, salta a la vista que la marca inscrita, “**La Femme (diseño)**”, que significa “La Mujer” y la solicitada, “**la femme (diseño)**”, que



significa “la mujer”; por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos gráficos, idénticas, mientras que la otra marca inscrita “**fem**” sólo se distinguen por la preposición “**la**” ya que fonéticamente se pronuncian igual, siendo que estos detalles, a criterio de este Tribunal, no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto a los inscritos, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Además y de especial relevancia resulta el hecho de que las marcas enfrentadas protegen y distinguen productos idénticos en su mayoría e íntimamente relacionados los restantes, y resulta válido lo indicado por el Registro al señalar: “*(...) se debe aclarar que el signo propuesto no tiene elementos diferenciadores que la distingan en un mercado, asimismo según el principio de especialidad los productos que se desean proteger están contenidos en los registrados, son de la misma naturaleza, están relacionados entre sí y se comercializan en el mismo canal de distribución (cosméticos y perfumería), por lo que la marca puede causar confusión y un perjuicio al público consumidor. (...).*

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica y similar respectivamente, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “*(...) cabe señalar que en ambos signos tienen fonética idéntica en cuanto a los vocablos “LA FEMME”, situación que provoca que el impacto sonoro de los signos tenga una igualdad; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta; (...)*

Y desde un punto de vista ideológico, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que: “*(...) resulta claro que en el caso que nos ocupa, ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es así, porque el signo propuesto ofrece al público consumidor el mismo*



concepto ideológico que contiene la marca inscrita con el término “FEMME”, que en idioma español significa “MUJER” (www.wordreference.com), por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial; (...)”.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, similares e íntimamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado: “*(...) 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. (...)*”.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a que al establecer en la resolución recurrida que:

*“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca **LA FEMME** dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **LA FEMME**, por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí, que son de la misma clase y debe preservar el interés y la salud pública. (...) Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la*



marca propuesta transgredie el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)"

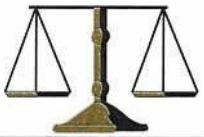
Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritas las marcas “fem” y “**La Femme (diseño)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**la femme (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **LA FEMME SALON SPA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y veintidós segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la cual se confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **LA FEMME SALON SPA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y veintidós segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33