



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0416-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (MILSENSA) (3)

LEO PHARMA A/S: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1640)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 1082-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del ocho de diciembre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, apoderado especial de **LEO PHARMA A/S**, organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca y domiciliada en Industriparken 55 2750 Ballerup Denmark, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas doce minutos siete segundos del dieciséis de abril del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:30:27 horas del 26 de febrero del 2014, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio MILSENSA, en clase 03 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Preparaciones no medicadas para la piel y el cabello; preparaciones cosméticas, incluyendo preparaciones para el reacondicionamiento de la piel y el cabello después de tratamientos medicinales; jabones medicinales; champús medicinales; uñas artificiales.”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas doce minutos siete segundos del dieciséis de abril del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “MILSENSA”, para la clase 3 internacional...”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:50:52 horas del 29 de abril del 2015, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que la empresa LEO PHARMA A/S limita su lista de productos en lo siguiente: Preparaciones no dedicadas para la piel y el cabello, preparaciones para el reacondicionamiento de la piel y el cabello después de tratamientos medicinales; jabones medicinales; champús medicinales, uñas artificiales.

QUINTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **LA SENZA** donde es titular LA SENZA CORPORATION, domiciliada en 900-1959 UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 3 N2, Canadá, en clase 3 Internacional, Registro 235396, vigente al 12 de mayo del 2024, para proteger Productos de cuidado personal, en particular geles y lociones para después del afeitado, antitranspirantes, astringente para la piel, aceite de baño, aceite para el cuerpo, cristales de baño, sales de baño, rubor, escarcha para el cuerpo, rocío corporal, limpiador corporal, exfoliante corporal, gel corporal, mousse corporal, bronceadores corporales, baño de burbujas, limpiador facial, colonia, cremas corporales, cremas para cutículas, cremas para los ojos, crema facial, crema de manos, crema para pies, desodorantes, exfoliantes para la piel, rocío facial, exfoliante facial, body splash con fragancias, loción corporal, loción de manos, loción facial, loción para pies, bálsamo facial, brillo labial, lápiz labial, polvo para el cuerpo, sales exfoliantes para la piel, gel y crema de baño, crema de bronceado corporal, jabón corporal, jabón facial, jabón de manos.

2. Que, mediante agravios expuestos en oficio del 3 de setiembre del 2015, la empresa LEO PHARMA A/S limita su lista de productos en lo siguiente: Preparaciones no medicadas para la piel y el cabello, preparaciones para el reacondicionamiento de la piel y el cabello después de tratamientos medicinales; jabones medicinales; champús medicinales, uñas artificiales (folio 59 vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que existe identidad entre el signo solicitado y la marca registrada, por lo que no es posible su coexistencia registral.



Por su parte, el Apoderado Registral de LEO PHARMA A/S indica su inconformidad con la resolución dictada por el Registro Industrial, pues en el cotejo gráfico, fonético e ideológico, la marca solicitada posee suficiente carga diferencial contra la inscrita; los productos de cuidado personal que distingue la marca registrada y las preparaciones para tratamientos medicinales que distingue la marca solicitada son de muy diferente naturaleza y uso, con canales de distribución diferentes y destinados a consumidores diferentes. En el caso de la marca solicitada MILSENSA va dirigida a consumidores con necesidades médicas específicas, por lo que la posibilidad de confusión en este caso no es posible, además que con la limitación de productos realizada existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad ya indicado y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo, donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee el titular registral sobre su marca publicitada. Al efecto dicho numeral establece:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.



En lo que interesa y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que 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.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: “La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.” (Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, 2004, página 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>MILSENSA</i>	<i>LA SENZA</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Marca</i>	-----	<i>235396</i>
<i>Registro</i>	<i>Fábrica y comercio</i>	<i>Fábrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Preparaciones no medicadas para la piel y el cabello; preparaciones cosméticas, incluyendo preparaciones para el reacondicionamiento de la piel y el cabello después de tratamientos medicinales;	Productos de cuidado personal, en particular geles y lociones para después del afeitado, antitranspirantes, astringente para la piel, aceite de baño, aceite para el cuerpo, cristales de baño, sales de baño, rubor, escarcha para el cuerpo, rocío corporal, limpiador corporal, exfoliante corporal, gel corporal, mousse corporal, bronceadores corporales, baño de burbujas,



	jabones medicinales; champús medicinales; uñas artificiales.	limpiador facial, colonia, cremas corporales, cremas para cutículas, cremas para los ojos, crema facial, crema de manos, crema para pies, desodorantes, exfoliantes para la piel, rocío facial, exfoliante facial, body splash con fragancias, loción corporal, loción de manos, loción facial, loción para pies, bálsamo facial, brillo labial, lápiz labial, polvo para el cuerpo, sales exfoliantes para la piel, gel y crema de baño, crema de bronceado corporal, jabón corporal, jabón facial, jabón de manos.
<i>Clase</i>	3	3
<i>Titular</i>	<i>LEO PHARMA A/S</i>	<i>LA SENZA CORPORATION</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y comercio inscrita **LA SENZA**, con la marca solicitada **MILSENSA**, gráficamente son muy parecidas y coinciden en la denominación “SENSA - SENZA”, formadas por cinco letras con escritura simple, donde en acomodo coinciden cuatro de las cinco letras, excluyendo por ende las letras que componen el artículo “la” así como la palabra “mil”, que son las que diferencian una de la otra, aun y cuando no se desmiembren de su denominación, el usuario creerá que se trata de la misma marca inscrita “La Senza”, ya que el vocablo Senza está contenido en la que se encuentra en la publicidad registral.

M I L S E N S A
L A S E N Z A

Desde el punto de vista fonético presentan similitudes fuertes, ambos signos se pronuncian y suenan muy parecido, pues para el costarricense promedio no tiende a diferenciar la pronunciación de la “z” y más bien la suple por la “s” y con respecto a los demás elementos estos no generan mayor diferencia. Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa “Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética



arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.” (Ibíd., p. 327).

Se observan, asimismo, idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a), b), c) y d) del artículo 24 del Reglamento, y dado que existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor.

Tanto la empresa *LEO PHARMA A/S* que indica que la marca solicitada es para proteger productos para el cuidado de la piel y cabello, *LA SENZA CORPORATION*, empresa distribuidora del producto inscrito *LA SENZA*, distribuyen productos de cuidado personal para el cuerpo, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de la marca inscrita, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.

Este Tribunal arriba a la conclusión que, al igual de lo que se sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la empresa *LA SENZA CORPORATION*, pues los productos de uno y otro signo resultan de una misma naturaleza, sean para el “cuidado personal”, los cuales tienen en común los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.

De lo expuesto, cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad



de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del citado artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, la empresa LA SENZA CORPORATION goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), y artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 incisos c) y e) del Reglamento de la ley citada.

Por último, y sobre la limitación que hace la empresa LEO PHARMA A/S de su lista de productos a proteger tal como lo indica, no vienen a surtir efecto en cuanto a la aplicación del principio de especialidad marcario, no solo porque los signos son similares sino también porque aún siguen siendo los productos relacionados, por ello no es posible aplicar a favor del solicitante tal principio marcario, pues permitir su entrada al mercado a través de la concesión del derecho de exclusiva implicaría que el consumidor pueda pensar que los productos que se pretenden proteger provienen todos de un mismo origen empresarial, y en dicho sentido la administración registral se ve en la obligación impuesta por Ley de dar protección a las marcas ya inscritas.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de **LEO PHARMA A/S**, contra la resolución de las ocho horas doce minutos siete segundos del dieciséis de abril del 2015, confirmando la resolución en todos sus extremos, pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas doce minutos siete segundos del dieciséis de abril del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica **MILSENSA** en Clase 03 Internacional, presentado por el recurrente. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55