

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0741- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SELF SENSE”**

**PUNTO ROJO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 13578-2007)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1225-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos treinta segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de octubre de dos mil siete, por la licenciada Denise Garnier Acuña, abogada ,vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, apoderada generalísima de la sociedad **LABORATORIOS INTERNACIONALES LABIN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SELF SENSE**”, en clase 03, 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, dentríficos.



**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **PUNTO ROJO. S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y siete minutos treinta segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, resolviendo *“Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PUNTO ROJO, S.A** contra la solicitud de inscripción de la marca “**SELF SENSE**” en clase 03 (...) la cual se acoge.”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.*

**TERCERO.** Que el apoderado de **PUNTO ROJO. S.A.**, presenta recurso de apelación visible a folios 37 a 39 del expediente, manifestando que la marca solicitada pretende proteger los mismos productos que la marca inscrita y que por tratarse precisamente de productos de la clase 03, basta que el consumidor lea en las etiquetas de estos productos la marca **SENSE** y **SELF SENSE** y evidentemente relacionará que es el mismo producto, o bien que se trata del mismo fabricante. Que en este sentido a pesar de que la marca inscrita se muestra como **“SENTIDO ( SENSE)”** y la solicitada como **“SELF SENSE”**, la mente del consumidor hará una inmediata relación de asociación de conceptos entre **“SENTIDO ( SENSE)”** por tratarse de una traducción de marca que pretende desviar clientela a su favor, y en perjuicio de **PUNTO ROJO. S.A.**

**CUARTO.** 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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y:**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **PUNTO ROJO S.A** (Ver folios 29 a 30 del expediente administrativo, venido en alzada)

1) **SENTIDO (SENSE)** bajo el registro número 97485, para proteger en clase 03, Jabones, jabones de tocar, jabones bactericidas, jabones perfumes, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionares para el cabello y fijadores para el cabello.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. AGRAVIOS DEL APELANTE:** El apoderado de la empresa **PUNTO ROJO S.A**, a la hora de formular agravios manifestó que la marca solicitada pretende proteger los mismos productos que la marca inscrita y que por tratarse precisamente de productos de la clase 03, basta que el consumidor lea en las etiquetas de estos productos la marca **SENSE** y **SELF SENSE** y evidentemente relacionará que es el mismo producto, o bien que se trata del mismo fabricante. Que en este sentido a pesar de que la marca inscrita se muestra como “**SENTIDO (SENSE)**” y la solicitada como “**SELF SENSE**”, la mente del consumidor hará una inmediata relación de asociación de conceptos entre “**SENTIDO (SENSE)**” por tratarse de una traducción de marca que pretende desviar clientela a su favor, y en perjuicio de **PUNTO ROJO. S.A**. Además argumentó que la solicitante evidentemente está utilizando la

traducción de la marca inscrita “**SENTIDO (SENSE)**” “y le ha agregado la partícula “**SELF**”, para aparentar ante el Registro de la Propiedad Industrial que se trata de una marca totalmente, distinta cuando en realidad está utilizando la traducción de la marca inscrita.

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **PUNTO ROJO. S.A**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SELF SENSE**” en clase 03 del Nomenclátor Internacional, presentada por la compañía **LABORATORIOS INTERNACIONALES LABIN S.A**, por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten el término “**SENSE**”, pero el resto del término de cada uno es muy distinto ( **SELF - SENTIDO**), por lo que gráficamente ello significa una diferencia muy marcada a la hora que el público adquiere los productos, así la marca solicitada es lo suficientemente distintiva frente a la marca inscrita por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor, el consumidor observa la marca como un todo y no se detiene a observar cada uno de los términos que la conforman, que ante este análisis, se puede determinar que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario: “ *...pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra, en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades*”. Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, al igual que ideológicamente pues la marca solicitada no evoca la misma idea que la de una marca registrada”.

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido que “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a*

*través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

***“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza.*** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en*

*cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*

*f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*

*g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

*Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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 innecesario, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).*

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos*

*tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**SELF SENSE**” que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, “**SENTIDO (SENSE)**” que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 29 al 30, la marca “**SENTIDO (SENSE)**”), teniendo en cuenta que, conforme a la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

*“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).*

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor típico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son denominativos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:





MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
SENTIDO (SENSE)	SELF SENSE

En la resolución recurrida, el Registro apunta que desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten el término “**SENSE**”, pero el resto del término de cada una de ellas muy distinto (**SELF-SENTIDO**).

No comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón el oponente al manifestar que la marca “**SELF SENSE**”, tiene similitud, con la marca inscrita propiedad de su representada “**SENTIDO (SENSE)**”, obsérvese que ambas marcas comparten el término **SENSE** y además protegen los mismos productos, comparten los mismos canales de comercialización, lo que las asimila ideológica o conceptualmente, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que son similares, siendo susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de la marca inscrita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**SELF SENSE**” solicitada y la marca “**SENTIDO (SENSE)**” inscrita, puede crearse un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca

solicitada, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica e ideológica entre la marca solicitada “**SELF SENSE**” y la marca inscrita “**SENTIDO (SENSE)**”. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, y revocar la resolución recurrida venida en alzada

**SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo. Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el



licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **PUNTO ROJO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las diez horas cuarenta y siete minutos treinta segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca. 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*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*MSc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**