

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0480-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “LOVEY CARE (DISEÑO)”
(05)**

ALPEMUSA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1082)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1237-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPEMUSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y nueve mil novecientos veintinueve, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat de Alimentos Guaria, 75 metros Este, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, treinta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil doce, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición y



calidades dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“LOVEY CARE (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, veintiocho minutos, treinta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha veintisiete de abril de dos mil doce, la Licenciada, **Giselle Reuben Hatounian** en representación de la empresa **ALPEMUSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las diez horas, veintidós minutos, cinco segundos del tres de mayo de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes hechos probados: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, la marca de comercio **“Lovel (DISEÑO)”**, según registro número **138302** desde el 10 de abril de 2003, vigente hasta el 10 de abril de 2013, en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir “desinfectantes”. (Ver folios 15 al 16). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FINALOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica **“LOVEX”** según registro número **174941** desde el 26 de enero de 2007, vigente hasta el 26 de enero de 2018, en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir “espirales y plaquitas contra mosquitos y otras plagas”. (Ver folio 17)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, estamos en presencia de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“LOVEY CARE (DISEÑO)”**, que intenta proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, visible a folio 2 del expediente, según lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Lovel (DISEÑO)”**, registro número **138302**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, que protege y distingue “desinfectantes”, visible a folio 15 del expediente, y el signo **“LOVEX”**, registro número **174941**, en la misma clase, que protege y distingue “espirales y plaquetas contra mosquitos y otras plagas. Finalmente el **a quo**, rechaza



la solicitud de inscripción de la marca pretendida fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 del Reglamento a esa Ley, por encontrarse inscrita la marca “**Lovel (DISEÑO)**” contra la cual hizo el análisis, toda vez que excluye del cotejo el signo “**LOVEX**” registro número **174941**.

La parte recurrente, en sus agravios expone concretamente que entre el signo solicitado y los distintivos inscritos no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que podrían coexistir en el mercado, no obstante, antes de entrar a conocer el fondo del asunto, cabe aclarar a la sociedad apelante, que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, específicamente al folio 20 del expediente, excluye del cotejo marcario la marca “**LOVEX**”, por tanto, el examen de los mismos se realiza entre el signo solicitado “**LOVEY CARE (DISEÑO)**”, y “**Lovel (DISEÑO)**”, dilucidado este punto, considera este Tribunal que en el caso que se analiza se evidencia una semejanza gráfica, fonética e ideológica entre los distintivos “**LOVEY CARE (DISEÑO)**” y “**Lovel**”, donde el elemento central de la solicitada es “**LOVEY**” y el de la inscrita es “**Lovel**”, vocablos que visualmente el consumidor podría llegar a confundirlos, pues éstos resultan muy parecidos, ya que lo único que las diferencia es la letra “**Y**” y la palabra “**CARE**” en la pretendida, y la letra “**L**” en la inscrita, las cuales no poseen trascendencia alguna.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados **LOVEY CARE (DISEÑO)** y “**Lovel (DISEÑO)**” “es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la letra “**Y**” y la palabra “**CARE**”, esa diferenciación no le agrega distintividad alguna frente al signo inscrito. *Ideológicamente*, tales signos evocan una misma idea.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontrada entre la marca solicitada y el signo inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: “*(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con*



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

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, nos encontramos que la similitud existente entre los signos inscritos y solicitado se confirma, más aún cuando a folios 2 y 15, del expediente, se observa, que los productos que intenta proteger la marca solicitada, y el producto que distingue el signo inscrito se relacionan entre sí, siendo que esa similitud que se da entre los signos, aunado a que los productos se relacionan entre sí, podría llevar al público consumidor no solamente a un riesgo de confusión sino también a un riesgo de asociación sobre el origen empresarial, ya que este puede pensar que existe una conexión entre los distintivos marcarios, en el sentido de pertenecer a un mismo titular. De tal manera que la marca pretendida al enfrentarse a una marca que ya se encuentra inscrita, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia tienen que amparar el distintivo que cuenta con protección registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los productos que distinguen uno y otro signo.

De ahí, que considera este Tribunal que 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 artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, en este caso, la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, 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”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se*



confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume". (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), 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 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas.

CUARTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reube Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPEMUSA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, treinta y cinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio "**LOVEY CARE (DISEÑO)**", en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reube Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPEMUSA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, treinta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LOVEY CARE (DISEÑO)**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33