

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0589-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT COMPLEX (DISEÑO)”

EBEL INTERNATIONAL LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3285-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0156-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cinco minutos del doce de febrero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y dos minutos con veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de abril de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermudas, con domicilio y establecimiento comercial / fabril en Argyle House, Cedar Avenue, Hamilton, HM12, Bermudas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT**

COMPLEX”, bajo diseño;



En **clase 03** Internacional, para proteger y distinguir: *“Productos cosméticos para el cuidado del cabello.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos con veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, interpuso para el día 11 de julio de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta y ocho segundos del veintidós de julio de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].”* Y por medio del auto de las catorce horas, cincuenta minutos con dieciocho segundos del veintidós de julio de dos mil catorce, dispuso: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- **Marca de fábrica:** “ESSENS” registro número **151206**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BANCO LAFISE S.A**, inscrita desde el 28 de enero de 2005 con vigencia al 28/01/2023. (v.f 47)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT COMPLEX”, presentada por la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en virtud de determinarse que el signo propuesto resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento, toda vez que puede provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir ambos signos en el mercado. Lo anterior, con relación a la similitud contenida en las denominaciones, como en los productos que se pretenden comercializar.

Por su parte, el representante de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que, su representada limitó la protección a; “*champús, acondicionadores y cremas de peinar, excluyendo lociones capilares.*” Por lo tanto, es claro que el uso y función de los signos cotejados difieren entre sí, ya que los de su representada son de venta masiva y los protegidos por la marca inscrita deben realizarla un profesional. Que los productos que comercializa su mandante se adquieren por medio de un catálogo y no en un establecimiento comercial. El presente análisis evidencia que lo inscrito y lo pretendido son productos totalmente diferentes, por lo que ante ello no existe riesgo de asociación empresarial. Que la marca de su representada corresponde a un signo mixto y el registro inscrito es meramente denominativo. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante para este Órgano de Alzada, indicar que La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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 adquiere. 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 a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud

de la marca de fábrica y comercio “ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT COMPLEX (DISEÑO)” y la marca de fábrica inscrita “ESSENS”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico. A nivel visual el signo propuesto no contiene suficientes elementos diferenciadores dentro de su estructura gramatical que le proporcione al consumidor poder identificarlo de manera eficaz, en atención a las siguientes consideraciones:

SIGNO INSCRITO	SIGNO SOLICITADO
Reg. 151206 ESSENS Clase 03: “Preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, jabones, detergentes, lavaplatos, champú, quita grasa, blanqueadores, limpiador de vidrios, desinfectantes, ceras, potasa, pulidores y quitamanchas. Titular: EBEL INTERNATIONAL LTD.	“ÉSENS <u>ÉSIKA</u> / PROTEINS CENT COMPLEX”  DISEÑO: Clase 03: “<i>Productos cosméticos para el cuidado del cabello.</i>” Titular: BANCO LAFISE S.A

En este sentido, es claro que entre los signos “ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT COMPLEX (DISEÑO)” y la marca de fábrica inscrita “ESSENS”, la única diferencia entre ambas marcas, lo es la palabra “ESIKA”, en virtud de que las otras palabras que contiene el signo solicitado “PROTEIN SCENT COMPLEX” traducidas al idioma

español significan **“PROTEINA AROMA COMPLEJO”** siendo estas genéricas con relación al productos y por lo tanto no le proporcionan la distintividad requerida para poder coexistir registralmente, en virtud de que nuestra legislación nacional prohíbe la existencia de signos que puedan crear confusión en el consumidor.

Asimismo, no podríamos obviar el hecho de que el signo inscrito **“ESSENS”** es propiamente denominativo a diferencia del petitionado, que corresponde a un signo mixto al estar conformado por la frase **“ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT COMPLEX”** y su respectivo diseño, tal y como se desprende su mayor fuerza perceptiva se encuentra localizada en la palabra **ESSENS** y de esa misma manera será percibida por el consumidor de coexistir registralmente, con lo cual evidentemente se lesionarían los intereses del titular de la marca inscrita. Esencia

Por otra parte, es importante destacar que si bien la palabra **“ÉSENS”** contenido en el signo inscrito, contiene una **“S”** más en su conformación gráfica a diferencia del inscrito, el consumidor al verlo a diferencia de lo que estima el recurrente, lo relacionará como si fuese del mismo origen empresarial inscrito, siendo así inducido a error o confusión con los productos que comercializa la marca inscrita, máxime que ambos ejercería su actividad dentro de un mismo sector comercial.

A nivel auditivo, también se desprende la particularidad de que pese a tener un significado o no uno respecto del otro, las frases **ESSENS** y **ESENS** al pronunciarse los signos cotejados fonéticamente suenan de manera idéntica, por lo que ello en igual sentido podría inducir a que el consumidor medio se encuentre en una situación de error y confusión con respecto al producto que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa **BANCO LAFISE S.A.** (v.f 47 al 48).

Por otra parte, al utilizar los signos cotejados una misma expresión ESSENS y ESENS en su conformación y ser esta la más predominante en el signo solicitado, evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor, por ende, ideológicamente los va a relacionar dentro de la misma gama de productos que comercializa la marca inscrita, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signo inscritos sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado de manera reiterada, existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de productos que protegen las marcas, sea, respecto de la **clase 03** del nomenclátor internacional, dentro del cual la marca inscrita bajo registro No. 151206 protege, entre otros; “[...] *cosméticos, lociones capilares, [...]*”, y el signo propuesto pretende la protección y comercialización de: “***Productos cosméticos para el cuidado del cabello.***”, por lo que evidentemente estos se encuentran dirigidos a una misma actividad comercial y para un mismo fin, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable. En este sentido, no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**ÉSENS ÉSIKA / PROTEINSCENT COMPLEX (Diseño)**”, en **clase 03** internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y dos minutos con veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 del 31 de agosto de 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 **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y dos minutos con veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**ÉSENS ÉSIKA/PROTEINSCENT COMPLEX (Diseño)**”, en **clase 03** del nomenclátor internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros

que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora