

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1354-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo KENIA

José Guma S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5793-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 424-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del tres de mayo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa José Guma S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:43 horas del 20 de octubre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de junio de 2008, la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa José Guma S.A., solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo **KENIA** en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir jabones, champús y crema de enjuague.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, representando a la empresa Grupo Omnilife S.A. de C.V., organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en fecha 4 de mayo de 2009.

TERCERO. Que por resolución de las 10:48:43 horas del 20 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 4 de noviembre de 2009, la Licenciada Chaves Desanti planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 causen 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 Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca **KENIA VERGARA**, a nombre de Grupo Omnilife S.A. de C.V., registro N° 108668, vigente hasta el 27 de agosto de 2018, en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir cosméticos, perfumería, esencias y lociones (folios 198 a 199).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, y que los productos coinciden y pertenecen a la misma clase. Por su parte la apelante manifiesta que si hay diferencia gráfica y fonética, y que los productos son distintos, y que la presentación comercial del producto también añade diferenciación, por lo que puede haber coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Presentamos en forma de cuadro comparativo los signos inscrito y solicitado para su respectivo cotejo:

Marca inscrita	Signo solicitado
KENIA VERGARA	KENIA
Productos	Productos
Clase 3: cosméticos, perfumería, esencias y lociones	Clase 3: jabones, champús y crema de enjuague

Analizados los signos tanto inscritos como el que se pretende inscribir, concluye este Tribunal que existe riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, tal y como analizó el **a quo**, los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado están íntimamente relacionados con los que se distinguen con la marca inscrita, por ser todos productos de cuidado personal. Entonces, al percibir el consumidor la nueva marca, KENIA, y por tratarse de productos relacionados, podrá entender que los productos para el cuidado capilar tienen el mismo origen empresarial que aquellos destinados al cuidado de la piel identificados por la marca KENIA VERGARA, y que la variación en la marca se debe a la especificidad del producto. Además, añadimos el hecho de que la marca inscrita goza de una mayor aptitud

distintiva, esto por contener mayor cantidad de elementos y poseer ellos un alto nivel de aptitud distintiva respecto de los productos para los cuales fue registrada, por resultar términos arbitrarios en relación a ellos, que el signo solicitado que contiene solo una palabra y que además es idéntica a una de las que conforman a la marca registrada, sin otros elementos que le añadan aptitud distintiva de frente a la inscrita:

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor (...)” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293**).

Por ello no se puede acoger la pretensión de la apelante, ya que lejos de las diferencias que apunta, encuentra este Tribunal identidad gráfica y fonética por estar contenido el signo solicitado en la composición de la marca previamente inscrita. Y sobre el alegato referido a la presentación de los productos en el mercado, se recuerda que las solicitudes de marcas se califican de acuerdo al marco de calificación que les corresponda, siendo parte de éste la forma en que se solicita el signo y la forma en que están inscritos los derechos previos oponibles, no pudiendo tomarse en cuenta para la calificación hecho de índole extra registral, como la forma en que los productos se presentan efectivamente en el mercado. En razón de lo anterior es que deben de protegerse a las marca previamente inscrita de frente a la que se pretende registrar.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución final venida en alzada, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa José Guma S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33