

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2022-0517-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

"HIDRAFY CONTOUR"

SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2022-5378)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0040-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y seis minutos del tres de febrero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la compañía **Sophia Holdings, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Avenida Paseo del Pacífico, n.º 670, Colonia Guadalajara Technology Park, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010, México, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:18:43 horas del 14 de octubre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 21 de junio de 2022, el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **Sophia Holdings, S.A. de C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**HIDRAFY CONTOUR**", para proteger y distinguir en clase 3 internacional: productos cosméticos para el cuidado de la piel; preparaciones antienvjecimiento para la piel; productos hidratantes para la piel; productos antienvjecimiento utilizados como cosméticos; cremas cosméticas reafirmantes para el contorno de ojos; geles para los ojos.

Mediante resolución dictada a las 12:18:43 horas del 14 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **Sophia Holdings, S.A. de C.V.**, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El examen comparativo efectuado por la Oficina de Marcas está parcializado al rechazo, sin razón, de la marca que se solicita. De la comparación, no solo se elimina uno de los elementos constitutivos "CONTOUR", sino que también se trata de confundir al señalar como término inscrito "HIDRAFI" en lugar de "HIDRAFIL"; se elimina la letra "L", que es sumamente relevante en el cotejo fonético.
2. Las marcas son distintas y pueden coexistir pacífica y perfectamente en el mercado, sin que el público consumidor vaya a confundirse, porque gráfica y fonéticamente son diferentes.

3. La oficina de marcas afirma que "CONTOUR" es un término de uso común para productos como los que intenta proteger su representada. No se puede aceptar tal afirmación porque no se muestran ejemplos de que esa afirmación esté respaldada por marcas que contengan ese término y que además estén relacionadas con los productos que intenta proteger su representada.

4. La marca solicitada no puede ser dividida para efectuar el análisis comparativo con la marca inscrita. No se puede aceptar que se haya analizado solo el primer término que compone la marca solicitada ni que la marca inscrita se haya alterado para la comparación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

"HIDRAFIL", registro 96160, inscrita desde el 16 de agosto de 1996, vigente hasta el 16 de agosto de 2026, titular: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: crema humectante para la cara y para el cuerpo (folios 26 y 27 del expediente principal)

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

No obstante, resulta necesario hacer notar que la resolución recurrida contiene un error en el considerando quinto, punto II, específicamente en el cotejo fonético, por cuanto se indicó como marca registrada “HIDRAFI” cuando la correcta es “HIDRAFIL”; sin embargo, se considera como un error material, que no afecta lo resuelto ni causa indefensión al solicitante.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**HIDRAFY CONTOUR**", para proteger y distinguir en **clase 3** internacional: productos cosméticos para el cuidado de la piel; preparaciones antienvjecimiento para la piel; productos hidratantes para la piel; productos antienvjecimiento utilizados como cosméticos; cremas cosméticas reafirmantes para el contorno de ojos; geles para los ojos; la cual fue rechazada por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir; en tal sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

-
- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

Marca propuesta

HIDRAFY CONTOUR

Clase 3: productos cosméticos para el cuidado de la piel; preparaciones antienvjecimiento para la piel; productos hidratantes para la piel; productos antienvjecimiento utilizados como cosméticos; cremas cosméticas reafirmantes para el contorno de ojos; geles para los ojos.

Marca registrada

HIDRAFIL

Clase 3: crema humectante para la cara y para el cuerpo.

A nivel gráfico, se trata de signos denominativos, en donde la marca propuesta se compone de los términos “HIDRAFY CONTOUR”; la palabra “CONTOUR” se considera de uso común con respecto a los productos que se busca proteger y distinguir con la marca, por lo que no puede tomarse en cuenta para el respectivo cotejo marcario.

Por su parte, el signo registrado se encuentra formado por el vocablo “HIDRAFIL”, y al realizar la comparación entre el término “HIDRAFY” e “HIDRAFIL”, se denota que comparten la mayoría de sus letras, organizadas en el mismo orden, variando únicamente en la terminación “IL” del signo del apelante, por lo que presentan más similitudes que diferencias; existe un evidente riesgo de confusión en el consumidor y de asociación empresarial indebida.

En el cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación, pues las letras “i” / “y” emiten el mismo sonido, por lo que lo único que las diferencia es la articulación de la letra “L”, de esta forma se determina que existe similitud sonora por cuanto la “L” no aporta una diferenciación marcada.

Ideológicamente, “HIDRAFY” e “HIDRAFIL” son términos de fantasía, por tanto no presentan similitud ideológica.

Con relación a los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, estos son de la misma naturaleza, se pueden encontrar en los mismos locales comerciales, incluso en los mismos anaqueles. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de productos similares.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico y de productos, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por

lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

El apelante señala en sus agravios su inconformidad al eliminarse de la comparación el denominativo “CONTOUR”. Al respecto, como se señaló en párrafos anteriores, este término resulta de uso común o usual y por consiguiente falta de distintividad para el listado de productos propuestos en clase 3 internacional. El término se encuentra escrito en idioma inglés, se traduce al español como “contorno”, y precisamente la marca propuesta va dirigida, entre otros, a productos relacionados con el contorno de ojos.

En relación con este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019, del 12 de mayo de 2020, señaló:

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretende representar, es decir, aquellos signos que se ha convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

[...]

Desde esta conceptualización, no se podría otorgar un derecho de exclusiva sobre una partícula cuyo uso sea necesario para denominar los productos dentro del giro comercial que se desenvuelven, tal y como ocurre en el presente asunto, por cuanto

generaría una situación injusta para los competidores. Por tales motivos el término “CONTOUR”, se excluye del cotejo marcario.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **Sophia Holdings, S.A. de C.V.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía Sophia Holdings, S.A. de C.V., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:18:43 horas del 14 de octubre de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26