



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0435-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO

KOOL
BEAUTY.

INTERPRESTIGE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-4703)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0022-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de febrero de
dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Daniela Quesada Cordero, abogada, con domicilio en San José, cédula de identidad 1-1324-0697, en su condición de apoderada especial de INTERPRESTIGE, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, domiciliada en 10 Plae Vendôme, 75001 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:51 horas del 2 octubre 2023.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Daniela Quesada Cordero, de calidades indicadas, en representación de la empresa INTERPRESTIGE, presentó solicitud de inscripción de la

KOOL
BEAUTY.

marca de fábrica y comercio [REDACTED] para proteger y distinguir en clase 3: cosméticos, preparaciones para quitar el maquillaje, mascarillas de belleza, lápiz labial, brillos de labios.

Mediante resolución final dictada a las 09:25:51 horas del 2 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa INTERPRESTIGE, presentó recurso de apelación y en agravios que presentó a esta instancia, indicó lo siguiente:

1. Su signo distintivo ha sido creado y utilizado desde hace varios años, y se caracteriza mediante su distintivo logo, por ser una marca que abarca tecnología única para distintos problemas de piel, respecto a sus consumidores.
2. La marca inscrita es para hombres, tal como se desprende del logo (su traducción oficial es: "GENIAL PARA HOMBRES"), situación que no se encuentra detallada ni delimitada en sus productos, pero esto permite conocer de manera directa a quiénes van dirigidos exclusivamente sus productos.



3. Ambas marcas cuentan con elementos característicos y diferenciadores entre sí, pues cada una de ellas tiene su propio logo; los diseños no comparten colores, tipo de letra, ni ninguna característica especial, comparten únicamente una palabra: “KOOL”, denominación que no da una idea de los productos que protegen cada una de las marcas. La marca inscrita determina que los productos que protege son específicos para HOMBRES, delimitándolos a un público consumidor específico. En cambio, su marca está creada y es utilizada para todo público consumidor, no para uno específico, por lo que no se puede causar ningún tipo de confusión; además, pese a que los signos se encuentran en la misma clase, el tercero tiene un listado amplio de productos para hombres.

4. La parte denominativa adicional de cada una de las marcas no se relaciona de ninguna manera. La pronunciación de los signos cuenta con características distintivas.

5. El análisis realizado por el registrador a la marca solicitada es fraccionado, no analiza las marcas en su totalidad; hacerlo de la manera correcta permite determinar que las marcas contienen elementos suficientes para coexistir sin problema. Cada una de las marcas en discusión cuentan con un diseño especial, con colores distintos y para un público diferente, delimitado, como es el caso de la marca previa.

6. En la clase 3 se encuentran registradas y aprobadas varias marcas que en su denominación contienen la palabra “KOOL”, lo que confirma que no existe confusión posible ni objeción al registro de su representada, pues como se desprende estas marcas coexisten sin problema alguno, dentro de la misma clase.



7. Se trata de una marca con prioridad y debe ser tratada como tal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

- 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.

[...]

De acuerdo con 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y el examinador colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento, que también refieren a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto esta norma reglamentaria indica:

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 a 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;

[...]



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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta con la inscrita:

Marca solicitada

KOOL
BEAUTY.



Clase 3: cosméticos, preparaciones para quitar el maquillaje, mascarillas de belleza, lápiz labial, brillos de labios.

Marca inscrita



Clase 3: cosméticos; maquillaje; desmaquillantes; bases de maquillaje; correctores faciales; correctores; imprimaciones de maquillaje; polvos de maquillaje; lápices de cejas; lápices para fines cosméticos; delineador de ojos; sueros para la piel no medicados; máscara de pestañas; bronceadores para el sol; bálsamo labial; brillo labial; cremas faciales; lavados faciales; exfoliantes faciales; limpiadores faciales; tónicos para la piel; bálsamos para la piel no medicados; bálsamos, que no sean para fines médicos; parches que contengan pantalla solar y bloqueador solar para uso en la piel.



Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la marca

KOOL
BEAUTY.

solicitada. El signo pretendido  se compone de las palabras KOOL BEAUTY (traducido por el interesado como BELLEZA KOOL); se trata de un signo mixto, denominativo en su mayoría, sólido en su forma; debajo de la palabra KOOL (escrita en negrita) se posiciona la denominación BEAUTY, debajo de la cual existe un espacio en blanco y más abajo un rectángulo de color amarillo; el término KOOL está



incluido en el signo registrado  y constituye el elemento preponderante en ambos signos, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial.

Al respecto, en el proceso 19-IP-2022 citado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también indica: "...Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento –denominativo o gráfico– más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo...".

Tal como se indicó, en este caso, el elemento más relevante o preponderante en ambos signos es la palabra KOOL por lo que existe riesgo de confusión y asociación empresarial, pues el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el inscrito dada la identidad en cuanto a la palabra KOOL que es un vocablo de fantasía, sin significado conceptual.



La palabra BEAUTY es de uso común entre los empresarios que se encuentran en el mismo sector económico; la similitud gráfica en ambos signos, respecto al componente KOOL, aún y cuando el signo que se intenta registrar se acompañe de un diseño discreto y un vocablo adicional, no crean la distintividad necesaria en relación con el signo registrado.

Desde el punto de vista fonético, las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor del término KOOL, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos de uno y otro signo a un mismo origen empresarial.

En el campo ideológico no se podría obviar que al compartir los signos la palabra KOOL –como se ha indicado líneas arriba– evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor; en este sentido, este puede incurrir en confusión, porque puede atribuir al signo solicitado el mismo origen empresarial de la titular del signo inscrito, sobre todo en atención al vínculo existente con los productos protegidos por el distintivo marcario registrado.

En conclusión, los signos cotejados presentan más semejanzas que diferencias, lo cual podría llevar al consumidor a un riesgo de confusión y asociación que atente contra las buenas prácticas de mercado.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone en el inciso e) las reglas para calificar la



semejanza entre los signos y establece que “...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.”

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el presente caso, los productos que pretende proteger la marca propuesta y los productos y servicios protegidos por la marca inscrita, algunos son idénticos y otros están relacionados, lo que podría provocar que el destinario de estos los asocie en el sentido de pensar que tienen un mismo origen empresarial, dado que podrían llegar a pensar que la titular de la marca inscrita KOOL FOR MEN LIMITED, ha incluido una nueva línea de productos en clase 3 de la nomenclatura internacional para todo género, pues uno de los agravios principales del apelante es el hecho de que la marca solicitada no se encuentra detallada ni delimitada a quien van dirigidos sus productos, a diferencia de la inscrita que es exclusiva para hombres; no obstante, todos los productos acreditados se pueden usar indiferentemente en hombres y mujeres, son cosméticos probados y utilizados para seres humanos.



Lo anterior es lo que precisamente busca proteger el ordenamiento jurídico y que se trata de evitar, en el sentido de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como ocurre en el presente caso.

No lleva razón el apelante en sus agravios, pues a la hora del estudio y cotejo correspondiente a las marcas en pugna, el Registro valora los signos en su globalidad y tomó en consideración los elementos que los componen, determinando que en su conjunto marcario el signo solicitado contiene la palabra KOOL, del signo inscrito, que resulta ser el término con más fuerza distintiva y de fácil recuerdo para el consumidor, situación que los hace semejantes desde el contexto visual, auditivo y conceptual, y por ende, puede llevar a los consumidores a un riesgo de confusión o asociación empresarial en el mercado.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, puesto que el signo que solicita la empresa INTERPRESTIGE, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión y asociación al consumidor. El agravio del apelante con relación con que debe ser de aplicación el principio de especialidad marcaria, conforme lo visto, no es posible, pues los productos protegidos por la marca inscrita son iguales o relacionados con los que pretende la marca solicitada.

Con respecto a las marcas registradas que contienen el término



KOOL, debe indicarse que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas según el cual cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral.

Por último, y en lo que respecta al derecho de prioridad, este no garantiza que el signo sea susceptible de registro pues en cualquier caso se deben examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de un registro previo, como es el caso, impide que se proteja otro que puede causar riesgo de confusión en el consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, apoderada especial de INTERPRESTIGE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:25:51 horas del 2 octubre 2023, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y jurisprudenciales expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, apoderada especial de INTERPRESTIGE, contra la resolución de las 09:25:51 horas del 2 octubre 2023, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2024 08:12 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 07:17 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 09:38 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:20 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 05:47 PM

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: OO.41.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.36

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33