



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0406-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “**ORIENTICA**”

ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2959)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0161-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con un minuto del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de San José, Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la compañía ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE, domiciliada en Warehouse No. Wm-02, Hamriya-Freezone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:46:28 horas del 5 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de marzo de 2024, la abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ORIENTICA** en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: lociones para después del afeitado; preparaciones para perfumar el aire; antitranspirantes (artículos de tocador); aromáticos (aceites esenciales); desodorantes para seres humanos; agua de colonia; aceites etéreos/aceites esenciales; laca para el cabello; aceites para perfumes y aromas; perfumería; perfumes.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 12:46:28 del 5 de septiembre de 2024, procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ORIENTICA** en clase 3 internacional, pedida por la compañía **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE**, al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Mediante documento adicional del 11 de septiembre de 2024, la representante de la compañía **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El rechazo de la solicitud se debió a la existencia de la marca inscrita “**ORIENTICA (diseño)**”, registro 299973, propiedad de **RICH & RUITZ PERFUMES INDUSTRY / L.L.C.**



2. Su representada está solicitando una cesión de la marca inscrita a favor de su representada, para que no exista riesgo de confusión.
3. La elaboración del documento de cesión se está realizando en Emiratos Árabes Unidos, país que no es parte de Convenio de la Haya, motivo por el que se ha demorado considerablemente su legalización y formalización; oportunamente se presentará la constancia de cesión al expediente.

Luego de la audiencia de 15 días conferida por este Tribunal, la representación de la compañía ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE., solicitó prórroga para contestar. Mediante resolución de las 14:50 horas del 6 de noviembre de 2024 este órgano de alzada le concede una nueva prórroga por el plazo de 8 días hábiles. Sin embargo, vencido el plazo la parte no aportó documentación alguna ni expresó agravios. (Folio 11 del Legajo de apelación)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra el siguiente signo distintivo inscrito:



Marca de fábrica y comercio **ORIENTICA** registro 299973, en clase 3 internacional, que protege: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares;



dentífricos. Inscrita el 8 de octubre de 2021 y vigencia al 8 de octubre de 2031, propiedad de RICH & RUITZ PERFUMES INDUSTRY / L.L.C.

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.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo marcario inscrito. Para el caso bajo estudio, los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:



SIGNO DEL SOLICITANTE

ORIENTICA

En **clase 3** para proteger: lociones para después del afeitado; preparaciones para perfumar el aire; antitranspirantes (artículos de tocador); aromáticos (aceites esenciales); desodorantes para seres humanos; agua de colonia; aceites etéreos/aceites esenciales; laca para el cabello; aceites para perfumes y aromas; perfumería; perfumes.

SIGNO INSCRITO



ORIENTICA

En **clase 3** que protege: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Conforme se desprende a nivel **gráfico** el signo propuesto es denominativo y se compone por la palabra **ORIENTICA** y la marca



inscrita **ORIENTICA** corresponde a un signo mixto, sea, compuesto por el vocablo **ORIENTICA** y el diseño de una figura circular sobre la frase empleada. En este sentido, es claro que los signos cotejados comparten en común la elocución **ORIENTICA**; de ahí que, es evidente la identidad gráfica entre los signos y tal semejanza generará confusión para el consumidor con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial, al no contar la propuesta con algún elemento que la individualice o particularice de la marca inscrita.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos cotejados conforme se desprenden poseen una fonética idéntica al compartir en su totalidad el elemento común **ORIENTICA**, situación que hace que al ser pronunciadas emitan el mismo contenido sonoro al oído del consumidor; por consiguiente, lo pueda relacionar de manera directa con la marca inscrita, generando riesgo de confusión y asociación empresarial.

En el campo **ideológico** se logra colegir que la palabra **ORIENTICA** no cuenta con significado alguno, por lo que, tal expresión en materia de marcas se clasifica como expresión o término de fantasía; por tanto, es innecesario entrar a analizar el citado vocablo.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos es fácilmente constatale que los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado en la clase 3 internacional, son iguales y relacionados a los que protege la marca inscrita, por ende, van destinados al mismo tipo



de mercado. por lo que, dada su naturaleza comercial es claro que compartirán canales de distribución y puntos de venta, así como consumidores finales; no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral.

En consecuencia, este Tribunal de alzada concluye que son más las semejanzas que pesan sobre los signos cotejados que las diferencias lo que potencia el riesgo de confusión, determinándose de esa manera que, el signo solicitado **ORIENTICA**, para la clase 3 internacional, no cuenta con elementos diferenciadores que eliminen el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor y en ese sentido no se le puede conceder protección registral, tal y como fue señalado en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, y que comparte este órgano de alzada.

Con relación a los argumentos de la recurrente, cabe indicar por parte de este Tribunal, que lo señalado versa sobre una solicitud de prórroga que pese haber sido concedida por esta instancia administrativa, para subsanar el motivo de rechazo de la presente solicitud, no fue atendida dentro del plazo concedido. Razón por la cual se mantiene el motivo de rechazo de la presente solicitud.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:46:28 horas del 5 de septiembre de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción



del signo marcario propuesto “ORIENTICA” para la clase 3 internacional, al incurrir en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:46:28 horas del 5 de septiembre de 2024, 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

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: OO.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26