



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0425-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO “HERO”

CHURCH & DWIGHT CO., INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3788

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0199-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de Calle Blancos, en su condición de apoderado especial de la empresa CHURCH & DWIGHT CO., INC., organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 500 Charles Ewing Boulevard; Ewing, New Jersey 08628, EE. UU., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:21 horas del 30 de julio de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de abril de 2024, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado



especial de la empresa CHURCH & DWIGHT CO., INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **HERO** para proteger y distinguir en clase 3: adhesivos para fines cosméticos; adhesivos para uso cosmético; máscaras para cerrar los poros utilizadas como cosméticos; preparados para el cuidado de la piel, para afecciones cutáneas relacionadas con el acné como granos, espinillas, rosácea y piel con imperfecciones, preparaciones para el tratamiento del acné en forma de máscaras faciales para el cuidado personal; y en clase 5: preparaciones para el tratamiento del acné; preparaciones para el tratamiento del acné en forma de vendas adhesivas; listas que fueron limitadas según se indica, tal como consta a folio 16 del expediente principal.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 14:26:21 horas del 30 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó parcialmente la inscripción de la marca solicitada **HERO** para los productos en la clase 3 por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y ordenó continuar con el trámite de inscripción de la marca para los productos de la clase 5.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. No es correcta la apreciación por parte de la autoridad registral, al indicar que la clase 3 que se pretende proteger por medio de la marca solicitada carece de distintividad con relación a las marcas



registradas HERO, por cuanto la marca de su representada puede convivir en el mercado con las marcas registradas pues cuenta con aptitud distintiva al tener suficientes y significativos elementos característicos, que le permiten al consumidor poder distinguirlas sin equivocación, por lo cual es susceptible de inscripción.

2. No lleva razón el Registro de la Propiedad al aludir que en este caso no aplica el principio de especialidad, debido a que los distintivos marcarios inscritos protegen productos que no guardan relación con preparaciones para el acné. Asimismo, al no proteger su marca en la clase 3 cosméticos, tampoco tiene relación con los productos protegidos; la clase está delimitada a una afección de la piel, específicamente el acné, granos, espinillas, rosácea y piel con imperfecciones, preparaciones para el tratamiento del acné en forma de máscaras faciales para el cuidado personal.

3. Si las marcas HERO registradas coexisten en el mercado, siendo entre sí más similares en los productos que protegen que la marca pretendida, en definitiva, la marca de su representada es absolutamente diferente a las marcas registradas, no están en un mismo canal de comercialización y por ende es imposible que lleven a error al consumidor.

4. El consumidor no se verá afectado en su acto de consumo ni se puede confundir con las marcas inscritas debido a que la marca solicitada es muy específica y delimitada.

Solicitó que se admita el recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca HERO en clase 3 internacional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se



encuentra inscritos los siguientes signos:

1. Marca de fábrica **HERO** registro 41422, inscrita desde el 10 de setiembre de 1970, vigente hasta el 10 de setiembre de 2025, titular ORCHARD TRADING LIMITED, para proteger en clase 3 internacional: jabones de toda clase (medicinales, perfumados, para uso de lavandería y humano, en polvo, panes o líquido) artículos detergentes, limpiadores, blanqueadores, quitadores de grasa y manchas aplicables a telas, metálicos, vidrios, cuero, madera y otros detergentes no usados en procesos industriales o manufactureros, suavizadores de barba y otros (folios 28 y 29 del expediente principal).

2. Marca de fábrica y comercio **HERO** registro 72112, inscrita desde el 15 de mayo de 1990, vigente hasta el 15 de mayo de 2030, titular MAYFAIR PERFUMES LIMITED, para proteger en clase 3 internacional: productos de perfumería, colonias, lociones para antes y después de afeitarse, espuma para afeitarse, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para el cabello y para los dientes, antiperspirantes y desodorantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas (folios 30 y 31 del expediente de origen)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos 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 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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 los 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), b), c), d) y e) de su



reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede con el cotejo marcario a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen las marcas, y teniendo en consideración la limitación propuesta para los productos solicitados en clase 3 internacional, según consta en el recurso de apelación. Las marcas por cotejar son:

| <u>Marca solicitada</u> HERO | <u>Marcas registradas</u> HERO | |
|---|--|---|
| | Registro 41422 | Registro 72112 |
| Preparados para el cuidado de la piel, para afecciones cutáneas relacionadas con el acné como granos, espinillas, rosácea y piel con imperfecciones, preparaciones para el tratamiento del acné en forma de máscaras faciales para el cuidado personal. | Jabones de toda clase (medicinales, perfumados, para uso de lavandería y humano, en polvo, panes o líquido) artículos detergentes, limpiadores, blanqueadores, quitadores de grasa y manchas aplicables a telas, metálicos, vidrios, cuero, madera y otros detergentes no usados en procesos industriales manufactureros, suavizadores de barba y otros. | Productos de perfumería, colonias, lociones para antes y después de afeitarse, espuma para afeitarse, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para el cabello y para los dientes, antiperspirantes y desodorantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas. |



Del análisis unitario de los signos, a nivel grafico o visual se denota que son denominativos, tanto el solicitado como los inscritos están compuestos únicamente por la palabra **HERO**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas de color negro. Se observa que las marcas presenten una identidad gráfica al estar conformadas por el mismo término y que el consumidor recordará al momento de adquirir los productos, situación que provocaría en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial.

Esa identidad en la parte denominativa de los signos ocasiona que en el campo fonético o auditivo tengan la misma pronunciación al oído del consumidor, lo que refuerza el riesgo de confusión o asociación.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, al estar conformada tanto la marca inscrita como las registradas por la palabra en inglés **HERO**, cuya traducción al español es **héroe**, según traducción accesible en <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/hero>; los signos tienen la misma acepción, por lo cual evocan la misma idea o concepto en el consumidor, quien va a relacionar de manera directa la marca pretendida con las inscritas, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

De conformidad con los listados de cada uno de los signos , determina este Tribunal que los productos que intenta proteger la marca solicitada se encuentran relacionados con los protegidos por las marcas inscritas, por ser de la misma naturaleza y relacionados principalmente con las preparaciones de tocador no medicadas, que son productos cosméticos y de higiene personal diseñados para limpiar, embellecer o alterar la apariencia de la piel, el cabello o los dientes, siendo estas preparaciones utilizadas principalmente para la higiene diaria o el embellecimiento; por cual utilizan los mismos canales de distribución y comercialización, además por la identidad con que cuentan las marcas, el consumidor podría asociarlas a un mismo origen empresarial e incurrir en riesgo de confusión, y esto es



lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que las marcas son idénticas y los productos se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado en clase 3, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

De tal manera, ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo, cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Respecto a la limitación realizada por el apelante dentro de su recurso, cabe indicar que ello no modifica lo resuelto por la autoridad registral, por cuanto se comprueba que los productos se encuentran relacionados y son de la misma naturaleza que los protegidos por las marcas inscritas.

En cuanto a la aplicación del principio de especialidad, considera este Tribunal de importancia señalar que este principio permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y los competidores, confusión que a criterio de este órgano de alzada sucede en el presente caso, tal y como se determinó en el cotejo de productos.

Finalmente, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en



sus agravios, tal y como ha quedado demostrado en el cotejo realizado, se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica entre las marcas; además, los productos se encuentran relacionados, por lo que existe riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual sus agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa CHURCH & DWIGHT CO., INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:21 horas del 30 de julio de 2024, la cual se confirma, para que se deniegue parcialmente el registro del signo **HERO** en clase 3 y se continúe su trámite en la clase 5.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa CHURCH & DWIGHT CO., INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:21 horas del 30 de julio de 2024, la cual en este acto **se confirma** para que se deniegue parcialmente el registro del signo **HERO** en clase 3 y se continúe su trámite en la clase 5. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33