

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0103-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “REFILL”**

**COPPEL S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-531)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0388 -2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del tres de agosto de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de **COPPEL S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente según las leyes de México con domicilio en Calle República Número 2855 Poniente, Recursos Hidráulicos, Código Postal 80105, Culiacán, Sinaloa, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:51 horas del 21 de diciembre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2016, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**REFILL**” en clases 3, 4, 9, 14, 16, 18, 25, 26, 30 y 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, en **clase 3**: “preparaciones para blanquear y otras sustancia para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, productos de perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones capilares, dentífricos, cosméticos para pestañas, máscara de pestañas, pestañas postizas,

adhesivos para pestañas postizas, adhesivos para fijar uñas y pestañas postizas, adhesivos para pestañas, cabello y uñas postizas; cremas para el cabello, lacas para el cabello, tintes para el cabello, tonificantes para el cabello, enjuagues para el cabello [de uso cosmético], preparaciones para alisar el cabello, lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello, preparaciones para limpiar, teñir, colorear, decolorar, marcar y peinar el cabello, maquillaje, polvos de maquillaje, productos de maquillaje, maquillaje para la cara y el cuerpo, maquillaje de base en crema, productos cosméticos y de maquillaje, sombras de ojos, sombras de ojos en polvo o en lápiz, esmaltes de uñas, esmaltes de uñas y quitaesmaltes, productos para el cuidado de las uñas, a saber, pegamento (para uso cosmético), esmalte y lacas de uñas, brillos labiales, esponjas de tocados impregnadas de lociones cosméticas para maquillar o desmaquillar, bálsamos labiales no medicinales, geles para los ojos [de uso cosmético], lápices perfiladores de ojos, lápices de ojos, desmaquillantes de ojos, adhesivos [pegamentos] para uso cosmético, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes, toallitas impregnadas de soluciones de limpieza para lentes oftálmicos, toallitas impregnadas de lociones para los bebés, brillos de uñas, fortalecedores de uñas, uñas postizas, lacas de uñas, bases de maquillaje, cremas para zapatos y botas”

En **clase 04**: “materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación, grasa para zapatos”

En **clase 09**: “lentes, audífonos, estuches, micas y fundas para celulares”

En **clase 14**: “metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, adornos [artículos de joyería], adornos de azabache, adornos de metales preciosos para calzado, adornos de metales preciosos para sombreros, amuletos [artículos de joyería], aretes, cuentas para confeccionar joyas, despertadores, figuras [estatuillas] de metales preciosos, medallas, piedras preciosas, relojes de pulsera, relojes de sol, relojes eléctricos, relojes de pared, bisutería para teléfono celular [no parte intrínseca del aparato] [adornos], cadenas de piel para llaves [llaveros], dijes (joyería) para collares de mascotas, trofeos de metales preciosos”

En **clase 16**: “papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta, archivadores [artículos de oficina], publicaciones impresas, banderas de papel, publicaciones periódicas, fundas porta documentos [artículos de papelería], plantillas [artículos de papelería], películas de materias plásticas para embalar, carpetas para documentos, carpetas para hojas sueltas, blocs [artículos de papelería], posters, libros, cintas de papel, hojas de papel [artículos de papelería], circulares, boletines informativos, manuales, sobres [artículos de papelería], gomas de borrar, marca páginas, reglas de dibujo, etiquetas que no sean de tela, cuadernos, plumas para escribir y lápices, escuadras de dibujo, formularios, plumas de dibujo, sujetas libros, forros para libros o cuadernos [artículos de papelería], revistas [publicaciones periódicas], papel multicopia, impresos gráficos, folletos, revistas, volantes [folletos], bolsas de papel para la compra, bolsas de papel para embalaje, bolsas de plástico para uso doméstico, bolsas [sobres, bolsitas] de plástico o papel para embalar mercancías, cajas de cartón, cartón de embalaje, cajas de cartón para embalaje plegables, cajas de cartón para reparto de mercancías, impresiones, publicaciones, cuadernos, recetarios (libros con recetas para cocinar), posabotellas y posavasos de papel, portalápices, retratos, tableros de dibujo, tablillas para escribir, toallas de papel, tubos de cartón”

En **clase 18**: “cuero y cuero de imitación, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, canguros portabebés, kepinas [fulares portabebés], mochilas portabebés de cuero, bolsas cangureras para cargar bebés, cangureras de tela tipo rebozo para cargas bebés, bolsas pañaleras, adornos de cuero para muebles, billeteras, bolsas [envolturas, bolsitas] de cuero para embalar, bolsas de campamento, bolsas de cuero vacías para herramientas, bolsas de deporte, mantas para caballos, portatrajes, sillas de montar, bolsas para transportar mascotas, estuches de viaje para corbatas [artículo de marroquinería], estuches para cosméticos [vacíos], neceseres de tocador vacíos, soportes para sombrillas, identificadores para equipaje [parte intrínseca del equipaje], identificadores para equipaje que no sean de papel o

cartón, neceseres [equipaje], portatarjetas para equipaje, baúles [equipaje], baúles de viaje, asas de maleta, maletas de mano, maletines para documentos, bolsos de campamento, bolsos de deporte, bolsos de mano, bolsos de viaje, bolsos de playa, carteras [bolsos de mano]”

En **clase 25**: “ropa, calzado y cachuchas”

En **clase 26**: “encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales, artículos de adorno para el cabello, adornos bordados, agujetas [cordones] de zapatos, almohadillas para alfileres, alfileres que no sean artículos de joyería, automáticos [broches], bandas para el cabello, barbas postizas, bieses para prendas de vestir, bigotes postizos, botones, brazales [brazaletes], broches [complementos de vestir], broches de presión, artículos de adorno para el cabello, cintas para el cabello, horquillas para el cabello, horquillas para ondular el cabello, redecillas para el cabello, trenzas de cabello, cabello postizo, chorreras [encajes], cintas [pasamanería], cintas autoadherentes [artículos de mercería], costureros, cremalleras [artículos de mercería], extensiones de cabello, hebillas [complementos de vestir], hebillas de zapatos, lentejuelas para prendas de vestir, artículos de mercería, excepto hilos, parches termoadhesivos para adornar artículos textiles [artículos de mercería], parches termoadhesivos para reparar artículos textiles, pasadores para el cabello, pasamanería, pelucas, adornos que no sean de metales preciosos para sombreros, diademas [adornos para el cabello], espirales para el cabello [adorno], gomas (ligas) para el cabello [adorno], peinetas [adorno para el cabello]”

En **clase 30**: “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, caramelos, chocolates, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, barquillos, barras de cereales, barritas de cereales ricas en proteínas, budines, dulces, edulcorantes naturales, ketchup [salsa], levadura, masa para hornear, mayonesa, mazapán, palomitas de maíz, pastas alimenticias, refrigerios a base de cereales, sushi, tortillas de harina o maíz”

En **clase 35**: “servicios de comercialización, publicidad, gestión y administración de negocios comerciales”

**SEGUNDO.** Que los edictos respectivos fueron publicados en La Gaceta No 119, 120 y 121, los días 21, 22 y 23 de junio de 2016 y una vez transcurrido el término establecido en ellos presentó su oposición la empresa **STAR MOTO PARTS TRADING GMBH**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, con domicilio en Baarerstrasse, 135, 6300 Zug, Suiza, representada por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula 1-433-939.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:55:51 horas del 21 de diciembre de 2016, dispuso limitar la lista de productos que pretende proteger con la marca **REFILL**, tal como lo indicó la parte solicitante y declarar con lugar parcialmente la oposición planteada por la empresa **STAR MOTO PARTS TRADING GMBH**, **denegando el registro** del signo propuesto por **COPPEL S.A. DE C.V.** para las **clases 18, 25, 35** y la **admite** para las **clases 03, 04, 09, 14, 16, 26 y 30.**

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto el licenciado **Vargas Valenzuela**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte

de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“RIFFEL”** en clases 7, 9, 11, 12, 25 y 35, bajo el Registro **237154** a nombre de **STAR MOTO PARTS TRADING GMBH**, vigente desde el 31 de julio de 2014 y hasta el 31 de julio de 2024, para proteger y distinguir, en **clase 7**: *“filtros de aire para motores, filtros de aceite, bombas de combustible, cojinetes, arranques de pedal para motocicletas”*. En **clase 9**: *“cascos de protección para motociclistas, aparatos para la medida de la velocidad para vehículos, aparatos de medida digitales”*. En **clase 11**: *“luces para vehículos”*. En **clase 12**: *“vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, partes y accesorios de vehículos”*. En **clase 25**: *“prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”*. En **clase 35**: *“publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”*, (folio 21 de Legajo de apelación).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial realizó el cotejo del signo propuesto **“REFILL”** respecto del signo **“RIFFEL”** inscrito por la empresa oponente **STAR MOTO PARTS TRADING GMBH.**, determinando que a nivel gráfico comparten casi todas las letras que los componen, siendo su única diferencia la posición en que éstas se encuentran y que la letra “L” se repite en la marca solicitada y en la inscrita se repite la “F”. Asimismo, manifiesta la autoridad registral que; a nivel fonético, el sonido que producen las palabras **“REFILL”** y **“RIFFEL”** es muy similar, lo cual no permite al oído humano distinguir esa diferencia con facilidad y por ello consideró que esa similitud puede provocar confusión en el público consumidor. Con relación a los productos a proteger, afirma el Registro que existe similitud en los de las clases 25, 35. Aunado a ello, los indicados para la clase 18 guardan relación con los que ya son protegidos en clase 25 por la marca inscrita, los que en su mayoría serán comercializados en los mismos establecimientos, evidenciando un inminente riesgo de asociación y el consumidor podría confundirse y creer que se trata de productos con mismo un origen

empresarial y por ello admite la oposición y deniega el registro para estas clases. Respecto de las restantes clases: 03, 04, 09, 14, 16, 26 y 30, no encuentra la Autoridad Registral objeción alguna para la inscripción de la marca REFILL, por tratarse de productos y servicios que no guardan relación alguna con la inscrita y por ello la admite parcialmente.

Inconforme con lo resuelto, **el licenciado Vargas Valenzuela** recurrió la resolución del Registro argumentando que no debió rechazarse su solicitud para la clase 18 porque el opositor no tiene un derecho registral inscrito en esta y por ello su representada puede obtener esa protección. Manifiesta que, de aplicarse este criterio en forma general, entonces de qué sirve la clasificación internacional si al momento del examen de distintividad el Registro relaciona los productos con los de otra clase diferente. Agrega que, en relación a las clases 25 y 35, existen suficientes elementos que permiten la coexistencia registral de ambos signos en el mercado, porque los dos tienen sus características propias, dado lo cual no se induce a error, toda vez que tanto su pronunciación como la grafía son diferentes. Con fundamento en dichos agravios solicita se revoque la resolución recurrida en cuanto rechaza parcialmente su marca, se declare sin lugar la totalidad de la oposición presentada por STAR MOTOR PARTS TRADING GMBH y se ordene continuar con el trámite de su marca en todas las clases solicitadas.

Por su parte, **el licenciado Muñoz Fonseca** en representación de la empresa opositora manifiesta que al realizar el cotejo marcario, podemos reconocer que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad el elemento base de la registrada, lo que podría causar en el consumidor un pensamiento equivocado ya que su pronunciación es muy similar, siendo que existe también una gran semejanza a nivel gráfico. Asimismo, al analizar los productos a proteger, es claro que ambas se van a comercializar en un mismo ambiente comercial, tendrán los mismos canales de distribución y van dirigidos a un mismo tipo de consumidores. Con fundamento en estos agravios solicita confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, por ello el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) la define como cualquier signo o combinación de éstos “...*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...*”

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos, siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Es decir, la distintividad marcaria es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Respecto de la registrabilidad de signos marcarios, el **artículo 8** de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) establecen que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que*



a las diferencias entre los signos...” y en el **inciso e)** se indica que “... 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”

Adicionalmente, resulta oportuno recordar el **principio de especialidad marcario**, en virtud del cual es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (**Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto “**REFILL**” multiclase, es evidente que no tiene aptitud distintiva para los productos en que fue rechazado en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, sea para los de las clases 18, 25 y 35, en virtud del registro de la marca “**RIFFEL**” en las clases 7, 9, 11, 12, 25 y 35; requisito necesario para ser inscrito como marca.

Nótese que ambos son casi idénticos: **REFILL** y **RIFFEL**, salvo por la inversión en las vocales “**E**” e “**I**”, así como la “**L**” adicional que tiene la marca solicitada y la “**F**” en la registrada. Esa discrepancia es leve y no provoca la diferenciación necesaria y suficiente para lograr su inscripción, dado lo cual sí existe riesgo de provocar confusión y asociación en el consumidor y por ello no puede este Tribunal resolver este asunto en forma distinta de como lo hizo el Registro, ya que “**RIFFEL**” protege *prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería* en clase 25, los cuales se relacionan con los productos de *cuero e imitación de cuero* que pretende el solicitante en

clase 18 y son idénticos a los solicitados en clase 25, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad en este caso.

De este modo, debe rechazarse parcialmente la solicitud de inscripción propuesta por **COPPEL, S.A. DE C.V.**, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas en concordancia con los incisos c) y e) del artículo 24 de su Reglamento por considerar que existe similitud con el signo inscrito respecto de la lista de protección pretendida en las clases 18, 25 y 35 y admitir su registro para las clases restantes.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **COPPEL, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:51 horas del 21 de diciembre de 2016, la cual se confirma.

**QUINTO. 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, N° 8039 y el artículo 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 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **COPPEL, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:51 horas del 21 de diciembre de 2016, la cual se confirma para que se **deniegue parcialmente** el registro del signo **“REFILL”**, únicamente respecto de las clases **18, 25 y 35**. Y se **admite parcialmente** su registro, para los productos de las clases **03, 04, 09, 14, 16, 26**

y **30** en que fue solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*