



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0084-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “ACTION CY°ZONE”

EBEL INTERNATIONAL LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2011-10275)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1010-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas diez minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos veintisiete segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de octubre de dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ACTION CY°ZONE**”, para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional: “*Productos de perfumería tales como colonias, eau de parfum (agua de perfume), eau de toilette (agua de baño), desodorantes, talcos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos diez segundos del veinte de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el signo “**ZONE ACTION**”, bajo el registro número 167321, inscrito el 08 de mayo de 2007 para proteger en clase 03 internacional “Cosméticos”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y siete minutos veintisiete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de enero de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo “**ZONE ACTION**”, bajo el registro número

167321, inscrito el 08 de mayo de 2007 para proteger en clase 03 internacional “Cosméticos”.
(folio 44 a 45)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ACTION CY°ZONE**” ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el signo “**ZONE ACTION**”, en clase 3 internacional para proteger “Cosméticos”, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que la marca solicitada no contraviene la Ley de Marcas, en virtud de que las mismas comparten la misma clase, los productos son lo suficientemente distintos y además existe otras múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia registral pacífica, siendo que las palabras ZONE y ACTION que son los núcleos no guardan ningún tipo de similitud gráfica, fonética e ideológica.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección



de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado **“ACTION CY°ZONE”**, y por otro lado, el inscrito **“ZONE ACTION”**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folio 44), son signos que protegen productos clasificados en la misma nomenclatura internacional, sea clase 3, obsérvese que son muy similares, careciendo de elementos distintivos que los particularicen o diferencien y los vuelvan inconfundible en el mercado, razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Respecto a los alegatos del apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que los signos en discusión podrían causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarles a los productos un mismo origen empresarial.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, ambas marcas se refieren a productos relacionados como son cosméticos, perfumes y desodorantes por ser de uso de tocador ambas para el cuidado personal. Nótese que ambos signos incluyen los términos **“ACTION”** y **ZONE**, aunque en orden invertido incluyendo la marca solicitada antes de **ZONA** el término **CY°**. El consumidor verá términos iguales diferenciados solo por el orden y el término **CY°** que es intelegible, por lo que

ideológicamente los signos son equivalentes y gráfica y fonéticamente similares.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la semejanza entre dos o más signos, y el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento, adicionalmente de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento debe darse énfasis a las semejanzas que a las diferencias al hacer la calificación.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante, y concretamente sobre el agravio de que una marca se utiliza para venta por catálogos y la otra no, no es admisible ya que el riesgo de confusión se mantiene en uno u otro caso, ya que la marca inscrita se protege sin limitación de forma o medios de distribución, por lo que la existencia de un riesgo de confusión impide la coexistencia, y habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por



el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos veintisiete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la cual debe confirmarse.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos veintisiete segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33