



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0566-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “BIJOUX”

BEAUTY ELEMENTS CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-1336)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 133-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su condición de Apoderado Especial Administrativo de la sociedad **BEAUTY ELEMENTS CORP.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de La Florida, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2013, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIJOUX”**, en la **Clase 26** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Artículos para el cabello, extensiones de cabello y pelucas”*.



II. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. [...]”*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2013, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **BEAUTY ELEMENTS CORP.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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:

1.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**BIJOUX**” (**DISEÑO**), bajo el registro número **143015**, en **Clase 14** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BIJOUX Y BIJOUX S.A.**, vigente desde el 15 de diciembre de 2003 hasta el 15 de diciembre de 2013, para proteger y distinguir: “*aretas, pulsera, collares, colas para pelo, anillos, dijes*” (Ver folios 27 y 28).



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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 26 del nomenclátor internacional, debido que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de comercio “**BIJOUX**” (**DISEÑO**), y del estudio integral con el signo propuesto “**BIJOUX**” se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo del empresario por distinguir los productos a proteger. Además los productos que se pretenden proteger se relacionan entre sí puesto que son sustitutos o extensiones para el cabello y un producto para arreglarlo, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente inicia expresando que el objeto del recurso de apelación es que se anule la resolución del registro y discrepa del criterio del registrador dado que considera remota la posibilidad de que el consumidor llegue a asociar bisutería con pelucas y extensiones para el cabello, siendo que por lo general los canales de distribución y nichos de comercialización a los que están destinados los productos de la marca de su representada se comercializan en tiendas en las que el giro preponderante del negocio lo es la venta de la “**BISUTERÍA**”.

Continúa diciendo que el giro fundamental de **BIJOUX** es el posicionamiento en el mercado de una línea de productos relacionados específicamente con extensiones de cabello, pelucas y los materiales concretamente utilizados para su implementación. Agrega que a su criterio la asociación de los productos, que menciona el registrador podría tener más relación con los productos amparados por la clase 03 que son productos de cuidado personal no así relacionados con los productos de la clase 26. Por último solicita continuar con el registro de la marca de su representada siendo que se tratan de productos diferentes, comercializados por medios distintos,



para que se anule y deje sin valor ni efectos jurídicos las resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, habiéndose analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez, que luego de realizado el proceso comparativo de la marca que se solicita “**BIJOUX**”, con el signo inscrito “**BIJOUX**”(DISEÑO) registro 143015 conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la inadmisibilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Propiamente el artículo 1° de la Ley de Marcas es garante de esta posición cuando indica como fin primordial 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, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere confusión en el público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.



Si bien es cierto la marca propuesta “**BIJOUX**” es meramente denominativa y la inscrita “**BIJOUX**” (**DISEÑO**) mixta pero de prevalencia denominativa, es este elemento nominal lo que el consumidor recordará a la hora de solicitar el producto por lo que indudablemente se podría presentar riesgo de confusión.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, con el agravante que los productos que se pretenden proteger se pueden relacionar y tal como se observa del estudio de las clases, estas se encuentran relacionadas desde la temática que contienen, con artículos específicos como “colas para pelo” pudiendo eventualmente relacionarse la inscrita con la solicitada, máxime que la denominación es idéntica.

Con respecto a lo manifestado por la empresa apelante en cuanto que el objeto del recurso tiene como finalidad la nulidad del Registro, debe hacer notar este Tribunal, que al revisar los agravios y el expediente no se encontraron vicios que puedan conducir a una nulidad de lo actuado y al no dirigir la parte sus alegatos en ese sentido, sino lo que expone es su inconformidad con el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, es que se declara la resolución conforme a derecho.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro en la resolución recurrida, no lleva razón el apelante en sus agravios formulados, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas al encontrarse inscrita la marca “**BIJOUX**” (**DISEÑO**) registro 143015, la cual esta vigente, tal y como fue debidamente demostrado en este expediente, y debido a que la utilización o la inscripción de la marca propuesta, en caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BIJOUX**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **BEAUTY ELEMENTS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **BEAUTY ELEMENTS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintinueve minutos y treinta y siete segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33