



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0635-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SABON” (DISEÑO)**

**SABON SHEL PA’ AM (2000) LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-9665)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 1391-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis seiscientos uno, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **SABON SHEL PA’ AM (2000) LTD**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Israel, domiciliada en 16 Hametzuda Street, 58001 Azur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintinueve minutos diecinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, en representación de la compañía **SABON SHEL PA’ AM (2000) LTD**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“SABON” (DISEÑO)**, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Jabón, incluyendo jabón de manos, jabón para la cara y jabón para*



*el cuerpo, sal de mar para el baño, sabores para el baño, gel corporal, aceite en gel para la ducha, gel de baño así llamado “pulidor” (con perlas exfoliantes), aceite para masajes, aerosoles en aceite para el cuerpo, lociones corporales, exfoliantes corporales, lociones para los pies, lociones para manos, cera facial, limpiadores faciales, refrescantes faciales, humectantes, cremas faciales, exfoliantes faciales, todos cosméticos.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con veintinueve minutos diecinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la compañía **SABON SHEL PA'AM (2000)** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

***Redacta la Jueza Ureña Boza, 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 consta inscrita a nombre de la sociedad **SABO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica **“SABO” (DISEÑO)**, bajo el número de registro 140227, desde el 20 de agosto de 2013 y hasta el 20 de agosto de 2013,



para proteger y distinguir, en clase 03 internacional “Preparaciones para blanquear y otras sustancias de colar, preparaciones para pulir, limpiar, desengrasar y pulimentar; jabones, aceites esenciales”. (Ver folios 11 a 12).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “SABON” (DISEÑO), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “SABO” (DISEÑO), denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso ni en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente



sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, pudiendo generarse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de los productos que protege la marca inscrita se encuentran incluidos los productos de limpieza y aseo personal, que son productos que el signo solicitado pretende proteger, pudiendo generarse confusión en los adquirentes de éstos. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*". La regla en esta norma establecida no solo persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, sino también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 24 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar



sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial , la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **SABON SHEL PA' AM (2000) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintinueve minutos diecinueve segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada **“SABON”(DISEÑO)** . 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**