



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1159-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “Blessings (Diseño)”

CONSORCIO CIVEK S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5668-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 185-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en representación de la empresa **CONSORCIO CIVEK S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Desamparados, San Rafael Abajo, 900 metros norte y 50 metros este de la Iglesia Católica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y diecinueve segundos del tres de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Blessings (Diseño)”**, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el*



cabello; dentífricos.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y nueve segundos del primero de julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, ya que existe inscrita la marca de fábrica “**Bless (Diseño)**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **126038**, propiedad de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, para proteger y distinguir: *“jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería.”*

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiún minutos y diecinueve segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, 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 (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **CONSORCIO CIVEK S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 21 de enero de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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: UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Bless (Diseño)**”, bajo el registro número **126038**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, vigente desde el 23 de mayo de 2001 hasta el 23 de mayo de 2011, para proteger y distinguir: *“jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería.”* (Ver folios 40 y 41).

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 “**Blessings (Diseño)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**Bless (Diseño)**”, en clase 03 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca solicitada, sea productos para limpiar, pulir, desengrasar y raspar así como productos para el cuidado personal, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la inscrita, que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya 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, 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 y de expresión de agravios, van en el sentido de resaltar el hecho de que los productos a proteger por las marcas en discusión, aunque sean similares, no son absolutamente idénticas; si bien es claro que algunos de los productos a proteger son los mismos, lo cierto es que algunos de ellos no están siendo protegidos por la marca inscrita BLESS, lo que impide que haya confusión entre los consumidores, permitiendo así la coexistencia de ambas marcas.

Por otra parte, continúa manifestando el apelante, tanto la marca BLESSINGS como la marca BLESS, son marcas mixtas, y en lo que respecta a la marca cuya inscripción aquí se solicita BLESSINGS, ésta cuenta con un diseño original, único e innovador que junto con los colores que lo componen, permiten distinguir claramente la marca que aquí se solicita de cualquier otra y especialmente, de la marca inscrita BLESS, lo que constituye otro motivo más para permitir la coexistencia de las mismas.

En lo que respecta a la parte fonética señala el recurrente, que si bien se ha aceptado que en cuanto a su pronunciación son similares, su diferencia radica en su gráfico, por lo que todas estas distinciones en conjunto o individualmente si se quiere, permiten distinguir claramente las marcas en discusión, evitando así cualquier riesgo de confusión a los consumidores, motivo único alegado por el señor registrador para rechazar la inscripción de la marca que aquí se solicita. Señala además el recurrente que la coincidencia parcial no implica similitud y que en las marcas enfrentadas no existe esa condición, con lo cual no se induce a error ni se origina confusión entre ellas, por lo tanto resulta factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores, desprendiéndose de su comparación, que no hay ninguna semejanza de productos y además posee elementos características y factores agregados que le



brindan originalidad y novedad, lo que impide la confusión en el público consumidor; entre tanto la marca inscrita contiene una diversidad de aspectos diferenciadores con ésta, tales como la denominación, productos etc., por lo que dicho criterio apoya la tesis de que el consumidor no solo ve el nombre de la marca sino que aprecia al producto como un todo, como una unidad marcaria, es decir, que en la psiquis del consumidor se hace una relación de todos los elementos de la marca; el diseño, el producto y el nombre de la marca.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente



lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la



marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
	
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
<p><u>Para proteger en clase 03 de la Nomenclatura Internacional:</u> “jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería.”</p>	<p><u>Para proteger en la clase 03 de la Nomenclatura Internacional:</u> “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.”</p>



--	--

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo mixtas, es decir, están compuestas tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño); sea en la marca inscrita el término “Bless”, acompañado de un diseño y por su parte en la marca solicitada, el término “Blessings”, acompañado de un diseño, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**Bless (Diseño)**”, y la solicitada, “**Blessings (Diseño)**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues sólo se distinguen por la terminación de la marca solicitada “ings”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por lo que este Tribunal avala lo establecido por el órgano a quo al señalar:

“... en cuanto al cotejo fonético, cabe señalar que en ambos signos el término “BLESS es preponderante lo cual hace que tengan una similar pronunciación, situación que provoca que el impacto sonoro de los signos sea muy similar; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica sea esa pronunciación correcta;...”

Y desde un punto de vista ideológico, y recurriendo a la traducción de ambos signos, ya que son términos en inglés, tenemos que según el Diccionario de la Universidad de Chicago Español-Inglés, Inglés-Español, Quinta Edición: el término inscrito “**Bless**” significa “**bendecir**”, como verbo transitivo; y por su parte el término solicitado “**Blessings**” significa “**bendiciones**”, siendo



un sustantivo; evocando ambos términos a una misma idea o concepto, razón por la cual ideológicamente resultan muy similares.

Comparte además este Tribunal el criterio dado por el órgano a quo al señalar:

*“... correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que la marca **Blessings (bendición) Diseño** como signo propuesto y **Bless (bendecir) Diseño** como marca inscrita, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto la marca solicitada se encuentra contenida en la marca inscrita; aclarando que la única diferencia que existe es con respecto a las últimas letras del signo solicitado (ings), con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo que le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando el interés público; se debe aclarar que la parte que predomina en un signo registrado mixto es la denominativa, por lo que la marca solicitada es similar al signo registrado por lo que puede causar confusión y un perjuicio al público consumidor. Por otra parte, la comparación marcaría de estos signos es a partir de la aprehensión fresca e inmediata del consumidor sin descomponer sus elementos, por lo que el término **“BLESS”** es la frase que va a quedar impregnada en el consumidor medio que es la figura más importante que se debe tomar en cuenta, ya que es este el que va a adquirir dicho producto y se debe proteger de que pueda equivocarse en la selección de un mismo tipo de éstos, por existir semejanza o identidad entre estos signos. (...) Por otra parte, en cuanto a los productos a proteger, se observa que existe relación entre los ofrecidos entre la marca solicitada “Blessings” con respecto a los productos de la marca inscrita “Bless” registro 126038, ya que los mismos se caracterizan por una similar naturaleza, además dichos productos se expenden en los mismos centros de venta para ofrecerlos al público, situación que permite aumentar el riesgo para el consumidor y se puede asociar ambas marcas como parte de una misma cadena empresarial o bien, equivocarse respecto a la calidad de los productos;...”*



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, semejantes e íntimamente relacionados como productos para limpieza, pulir, desengrasar y raspar así como productos para el cuidado personal, mismos canales de distribución y comercialización, a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“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”*, lo que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“Bless (Diseño)”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“Blessings (Diseño)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONSORCIO CIVEK S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y diecinueve segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma.



SÉTIMO. 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONSORCIO CIVEK S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y diecinueve segundos del tres de setiembre de dos mil nueve, la cual 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33