



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0660-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ **amY** ”

CALEYA INVESTMENTS CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2556)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO. N° 232-2016

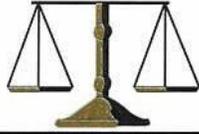
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada una vez, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1041-0825, en su condición de apoderado especial de la empresa **CALEYA INVESTMENTS CORP**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Barbados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:02:01 horas del 21 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de marzo de 2015, **Melissa Mora Martin**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ **amY** ”, para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, en clase 3. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias;



preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e Improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; 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 (no comprendidas en otras clases); caracteres de Imprenta; clichés de imprenta, en clase 16.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:52:49 horas del 24 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la

AMY GEE
LONDON NEW YORK TOKYO

marca , que protege los mismos productos en clases 3 y 16 y relacionados con la clase 5, propiedad de la empresa BONAVENTURA SORRENTINO, generando riesgo de confusión en el consumidor, por ende el signo solicitado es inadmisibile por derechos de terceros al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:02:01 horas del 21 de julio de 2015, 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 31 de julio de 2015, **Melissa Mora Martín**, en representación de la empresa **CALEYA INVESTMENTS CORP.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 29 de octubre de 2015, una vez otorgada la audiencia de



reglamento, expresó agravios.

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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

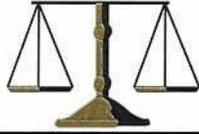
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

AMY GEE
LONDON NEW YORK TOKYO

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de bajo el registro número 201259, en clase 3 del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BONAVENTURA SORRENTINO**, vigente desde el 28 de mayo de 2010 hasta el 28 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: *Perfumes, productos de baño y para el cuerpo, tales como lociones para el cuerpo y aceites de baño; estuches de regalos que contiene productos de baño y el para el cuerpo, tales como, lociones para el cuerpo y aceite de baño; colonias, desodorantes personales, aceites esenciales para uso personal, lociones corporales, geles de baño, burbujas de baño, aceites de baño, perlas de baño, jabones para la piel, bálsamos para afeitarse, crema de afeitarse, lociones para después de afeitarse, lápices cosméticos, maquillaje, polvos para la cara, talco, colorete, lápices de labios, máscaras, cremas limpiadoras para la piel, lociones limpiadoras para la piel, preparaciones bloqueadoras del sol, cremas para la cara, cremas para el cuerpo, champús para el cabello, aerosoles para el cabello, lociones*". (Ver folio 18)

AMY GEE
LONDON NEW YORK TOKYO

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de



bajo el registro número 201847, en clase 16 del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BONAVENTURA SORRENTINO**, vigente desde el 28 de junio de 2010 hasta el 28 de junio de 2020, para proteger y distinguir: *Dibujos, ilustraciones; pinturas y sus reproducciones; fotografías; cuadros; retratos, bandejas de lápices, bandejas para correspondencia, basureros, cestos para basura, sujetadores de lápices, contenedores de papel, lápices, lapiceros, sostenedores de libros, periódicos, revistas y libros; calendarios, papelería; libros para memorándum; cuadernos y diarios*". (Ver folio 19)

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 dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas detalladas en el considerando primero de la presente resolución, por cuanto los productos de las marcas registradas son idénticos, similares y se relacionan con los productos de la marca solicitada sean en la clase 3, 5 y 16. Asimismo del estudio integral de la marcas, se comprueba que hay similitud entre éstas ya que comparten el término "AMY", lo cual podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas fonética, gráfica e ideológicamente y en relación con sus listas de productos se determina que no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos de un titular, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Por su parte, el apelante alega:

Cotejo gráfico: La marca AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO (DISEÑO) presenta similitud, pero solo con respecto a una porción de la marca de mi representada.



por lo que no hay confusión visual puesto que la marca de mi representada debe apreciarse en su totalidad y conjunto. Tal y como se logra observar a simple vista, la marca de mi representado logra dar visualmente una amplia distinción en comparación con la morco registrado AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO (DISEÑO). Tal y como se logra observar o simple vista, ambas marcas son diferenciables por lo composición de su escritura. pues o pesar de compartir su uno de sus palabras, el resto de estos y la connotación visual de las mismos no posee tintes de confundibilidad para el consumidor medio.

No llevo razón el Registrador en indicar el que denominativo preponderante de la marca AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO {DISEÑO) es la palabra "AMY", yo que lo que se encuentra escrito en mayor tamaño dentro del signo no es solamente este término, sino el conjunto de palabras "AMY GEE". El Registrador está en lo obligación de analizar los signos como un todo y no descomponerlos. Por lo que, si se ven ambas marcas en su totalidad, es evidente que presentan grandes diferencias.

Además, la marca de mi representada cuenta con un logotipo único y original. el cual lo hace realmente distintiva e imposible de confundir con ninguno otro morco. Su diseño es realmente característico y distintivo, además de que facilitó que los consumidores diferencien la morca con respecto a los demás, no siendo susceptible de engaño o confusión. Fonéticamente ambas marcas poseen una distinción en su pronunciación y cuyo efecto en el consumidor logra denotar una diferencia auditiva.

Tal y como se menciona en el apartado anterior, en la marca que mi representada pretende registrar se logra observar a simple vista que posee más elementos que logran crear una diferencia con respecto a la marca registrada y que al momento de pronunciarse en su totalidad. la marca AMY (DISEÑO) provoca una distinción muy marcada con respecto a la marca registrada.

A nivel ideológico, ambas morcas difieren. En inglés, lo palabra "GEE" contenida en la marca AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO (DISEÑO) se refiere o uno expresión para demostrar sorpresa o entusiasmo, mientras que el resto de palabras se refieren o ciudades del mundo.



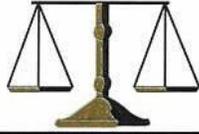
Menciona el Registrador que la presente marca debe ser rechazada también con respecto a la clase 05. lo cual carece por completo de sentido ya que los productos protegidos por la marca AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO (DISEÑO) no tienen relación alguna con los productos en clase 05 protegidos por la marca de mi representada.

Los productos en clase 03 y 16 que ampara la marca AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO (DISEÑO) no se relacionan ni tienen similitud alguna con la clasificación 05 internacional, por lo que no existe motivo para rechazar la marca AMY (DISEÑO) para esta clase.

La marca AMY GEE LONDON NEW YORK TOKYO (DISEÑO) es similar solo con respecto a una porción de la marca de mi representada. por lo que no hay riesgo de confusión puesto que la marca de mi representada debe apreciarse en su totalidad y conjunto de palabras y no solo en esta palabra.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Al respecto, cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 los 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 atenderse 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.

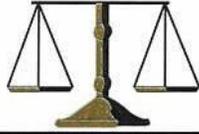
La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Por lo antes citado se realiza el cotejo de los signos en su forma íntegra y global, así las cosas desde el punto de vista gráfico, la impresión visual de conjunto producida por los signos depende en gran medida del número de letras y de la estructura de las palabras, por lo tanto en el caso bajo

examen el solicitado reproduce en su denominación parte esencial del signo

AMY GEE
LONDON NEW YORK TOKYO

registrado: , su estructura en conjunto es similar, nótese que el signo solicitado es corto o breve, por lo que será más fácil para el consumidor asociarlo al signo registrado que inicia con la misma palabra. Las diferencias gráficas son mínimas, por lo que a simple golpe de



vista el consumidor no las logrará diferenciar.

Desde el punto de vista fonético es importante determinar la secuencia silábica, ritmo y entonación. El número y la secuencia de las sílabas de un signo influyen de forma especial en la impresión fonética general producida por el mismo. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en la comparación fonética, ya que una impresión fonética global similar vendrá determinada en gran parte por las sílabas comunes y por su idéntica o similar combinación. En el caso de examen la pronunciación de la marca registrada en su primera palabra [AMY] es idéntica a la marca solicitada [AMY].

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, podemos decir que dicha similitud se da cuando el público perciba en ambos signos una idea idéntica o similar, en el presente caso los signos no evocan idea alguna capaz de ser asociada.

De la asociación o relación de productos. La normativa marcaría concretamente el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo de interés al caso particular, en su inciso e) dispone: “[...] **Reglas para calificar semejanza.** 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; [...]”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual



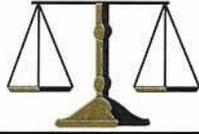
Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “[...] *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. [...]*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser aplicado en el tanto que, ante signos distintivos idénticos o similares pero que protegen productos o servicios disímiles sin posibilidad de relacionarles, el signo pedido puede ser inscrito (artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 18 de la Ley de citas, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor; o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior, de forma que puedan inducir al público a error o asociación, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y no conduzcan al público a confusión, error o riesgo de asociación.

En el caso concreto, se da la posibilidad de que el consumidor pueda confundir el signo solicitado en clase 3 y 16 con los inscritos en las clases 3 y 16 ya que son los mismos productos y otros relacionados, pero los productos solicitados en clase 5 no se asemejan o se relacionan con los productos de la clase 3 y 16 distinguidos por las marcas registradas. Los canales de comercialización y la naturaleza de los productos difieren como para que causen confusión al consumidor en el mercado.

La Administración Registral debe procurar inscribir las marcas pedidas y para ello el operador jurídico dispone de una figura legal como es la limitación de la lista de productos contenida en el citado artículo 18. Al efecto dicho artículo manifiesta:

“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar



confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...]”

La doctrina es conteste en indicar que: “... *La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada a pesar de ser semejante a las registradas no provoca confusión para la clase 5 por lo que es posible continuar con el trámite de inscripción, para esos productos. Con fundamento en ello, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:02:01 horas del 21 de julio de 2015, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio

amY

, en clase 3 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza para los; y se continúe con el trámite de inscripción para los productos de la clase 5, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CALEYA INVESTMENTS CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:01 horas del 21 de julio de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca de

fábrica y comercio “**amY**”, en clases **3 y 16** de la Clasificación Internacional de Niza y se continúe con el trámite de inscripción para los productos de la clase **5**, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33