



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0561-TRA-PI**

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

**ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1783-2015)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0242-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Viquez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:30 horas del 23 de junio de 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el Lic. Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderado especial generalísimo de la empresa ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “VESSEL”, en clase 03 internacional, 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; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.



**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 15:06:39 horas del 23 de abril de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, le previno al solicitante preceder a clasificar la lista de productos conforme lo dispone el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos Distintivos. Y por escrito presentado el 19 de mayo de 2015, el solicitante cumple con lo prevenido e incorpora a su solicitud la clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

**TERCERO.** Mediante resolución de las 11:39:30 horas del 23 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en la clase 03 internacional, 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. Y se continúe con el trámite de la solicitud en clase 03 internacional únicamente para; material para empastes e improntas dentales, y en clase 5 internacional para; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderado especial de la empresa ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., interpuso para el 30 de junio de 2015, en tiempo y forma el recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:09:50 del 2 de julio de 2015 resolvió; “...Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...”.

**SEXTO.** 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 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 el juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica y comercio:  **Besser** registro 215842, en clase 03 del nomenclátor internacional de Niza, 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, cosmético, lociones para el cabello; dentífricos”*, propiedad de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION. (v.f 56)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “VESSEL” presentado por la empresa ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, dada la similitud contenida con el registro inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores, aunado a que ambas protegen productos relacionados en la misma clase 03 internacional, sea;



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. En consecuencia, el signo propuesto es inadmisibles conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Sin embargo, el Registro determinó continuar con el trámite de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “VESSEL” para los productos de la clase 03 internacional, únicamente con relación a: material para empastes e improntas dentales, y en clase 5 internacional para la protección de: desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Por su parte, el representante de la empresa ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., dentro de sus agravios señaló que; la marca inscrita cuenta con un elemento gráfico, que produce distintividad suficiente sobre la marca solicitada, sin caer en un posible riesgo de confusión por parte del consumidor. Comparten elementos gramaticales, pero eso no implica que ante la posición del consumidor las marcas sean gráficamente iguales o similares. En el análisis deducimos que los elementos diferentes que existen entre las marcas lo son el logo de BESSER dentro de un todo como signo conjuntual, las letras B y R, hace de esta marca un signo totalmente distinto de la marca de mi representada, en donde VESSEL, es una marca denominativa, con la distintividad suficiente frente a la otra marca. Analizando su pronunciación, su acento se encuentra en diferentes sílabas. A nivel ideológico, basado en su traducción la solicitada en inglés (buque) y la inscrita en alemán (mejor), marca una diferencia.

Además, el recurrente aboga por la libertad de comercio, por una apertura de mercado donde el consumidor decida dentro de la variedad de marcas el producto que de acuerdo a sus condiciones y posibilidades sea el indicado. Esto en el marco de que, ambas marcas cotejadas, protegen productos similares. Por lo anterior, solicita resolver de conformidad y continuar con el trámite respectivo.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. Por otra parte, 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 signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Para el caso bajo estudio, se determina una vez realizado el cotejo marcario que el signo propuesto “**VESSEL**”, con relación al registro inscrito “**BESSER**”, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; que entre los signos existen más similitudes que diferencias, en su entorno fonético y gráfico. Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico se da por la consonante inicial “V” en la solicitada y “B” en la inscrita, (que para efectos fonéticos se pronuncia igual), y al final la consonante “L” en la solicitada y “R” en la inscrita, que en realidad sería ésta la única diferencia de peso; la cual no es suficiente para otorgarle distintividad a la solicitada, pues ambas marcas protegen productos similares de clase 5 internacional.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su inciso e) establece: “[...] *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. [...]”*. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

En este sentido, y continuando con el cotejo a nivel de productos a proteger este Tribunal discrepa en cuanto al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que deniega parcialmente la protección de los productos en clase 5 internacional, para lo cual deniega la protección para los productos idénticos y relacionados con los que protege la marca inscrita, sea; “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; y acoge la protección en dicha clase únicamente con relación a los siguientes productos; materiales para empastes e improntas dentales.

Sin embargo, este Tribunal no podría obviar que estos productos para los que fue concedida, sea; materiales para empastes e improntas dentales, se encuentran directamente relacionados con los “dentífricos” que protege la marca inscrita, y ante ello debe proceder el rechazo de la solicitud para la clase 3 internacional, en su totalidad. Lo anterior, no solo dada la similitud gráfica y fonética contenida entre los signos, sino que además de que los productos que se pretenden comercializar unos son idénticos y o cotejados, sino que además los productos que se pretenden comercializar unos son idénticos y otros se encuentran directamente relacionados con los ya inscritos, por ende, se comercializarán a través de los mismos canales de distribución.

En cuanto a la clase 5 internacional, este Tribunal estima al igual que lo determinó el Registro de instancia, que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “VESSEL” puede coexistir registralmente para proteger y distinguir: productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. En consecuencia, este Órgano de alzada procede a revocar parcialmente la resolución venida en alzada, para rechazar la solicitud del signo propuesto “VESSEL en clase 3 internacional en su totalidad, y se continúe con el trámite de la solicitud de registro para los



productos de la clase 5 internacional.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la compañía recurrente que la marca inscrita cuenta con un elemento gráfico, que produce distintividad suficiente sobre la marca solicitada, sin caer en un posible riesgo de confusión por parte del consumidor. Dado que, bien comparten elementos gramaticales, eso no implica que ante la posición del consumidor las marcas sean gráficamente iguales o similares.

Que, del análisis realizado por su mandante, se deduce que los elementos diferentes que existen entre las marcas lo son el logo de BESSER dentro de un todo como signo conjuntual, las letras B y R, hace de esta marca un signo totalmente distinto de la marca de su representada, en donde VESSEL, es una marca denominativa, con la distintividad suficiente frente a la otra marca. Y que, analizando su pronunciación, su acento se encuentra en diferentes sílabas, y además a nivel ideológico, basado en su traducción la solicitada en inglés (buque) y la inscrita en alemán (mejor), marca una diferencia.

Respecto, a las diferencias señaladas por el recurrente este Tribunal, estima de mérito reiterar que tal y como se desprende del análisis realizado en el considerando cuarto de esta resolución existen más similitudes que diferencias entre los signos cotejados, lo cual conlleva al rechazo de la solicitud. Debe recordar el recurrente, que todo signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, sea, que no presente similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un riesgo de confusión al consumidor, sea, esta de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que, de incurrir en alguna de estas similitudes compete a la Administración registral, proceder con su rechazo.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, en este sentido, la administración registral, debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del





derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Mediante la cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

De la normativa y doctrina anteriormente indicada, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia. Por lo que, ante la similitud determinada entre los signos cotejados el Registro de la Propiedad Industrial, debió proceder con la inadmisibilidad del signo propuesto “VESSEL” para la clase 3 internacional, de manera parcial por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en aquellos productos que se encuentran relacionados y acoge la solicitud para productos en los que no tiene relación con la actividad comercial que ejerce la titular del registro inscrito en clase 3 y 5 internacional. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, aboga el recurrente por la libertad de comercio, por una apertura de mercado donde el consumidor decida dentro de la variedad de marcas el producto que de acuerdo a sus condiciones y posibilidades sea el indicado. Esto en el marco de que, ambas marcas cotejadas, protegen productos similares. Cabe indicar por parte de este Tribunal, que la tutela de los derechos marcarios se realiza contando como base de análisis con un consumidor promedio, es decir; no se parte del consumidor más distraído en su decisión de consumo, ni del consumidor más alerta o versado en materia de adquisición de bienes y servicios (salvo casos en que dada



la especialización de los productos o de los servicios, debe partirse de un sector pertinente específico y por tanto especializado); pero no procede atenuar las reglas de la verificación de eventuales prohibiciones intrínsecas o extrínsecas de los signos, en aras de una pretendida libertad de comercio, por varias razones, algunas de ellas: primero por el mismo principio de legalidad que obliga a cumplir los requerimientos de los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (entre otros); y segundo, porque nuestro ordenamiento tomo el rumbo de “desjudicializar” los procedimientos marcarios, siendo la sede administrativa la que lleva el peso de la defensa del consumidor derivada de la tutela de la “posibilidad de confusión” directa e indirecta que puede afectarlos, de acuerdo a los postulados del artículo primero de la Ley de Marcas. La apertura de mercado, en nuestro ordenamiento está acompañada de regulaciones; la desregulación como fenómeno jurídico, debe necesariamente contar con los respectivos cambios del derecho positivo vigente; pero no procede, vía jurisprudencial el extremo de la derogación singular ni de la ley, ni de los reglamentos.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su existencia registral, por cuanto su similitud podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresaria en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Néstor Morera Víquez, apoderado especial de ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:30 horas del 23 de junio de 2015, la cual se revoca parcialmente por las razones de este Tribunal, para denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “VESSEL” en clase 3 internacional, en su totalidad, y se continúe el trámite de la solicitud registro únicamente con relación a la clase 5 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

**SEXO. 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 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 Lic. Néstor Morera Víquez, apoderado especial de ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:30 horas del 23 de junio de 2015, la cual se revoca parcialmente por las razones de este Tribunal, para denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “VESSEL” en clase 3 internacional, en su totalidad, y se continúe el trámite de la solicitud de registro únicamente con relación a la clase 5 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



La que suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**