



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0379-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “BE YOU (DISEÑO)”

**TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE
SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-1274)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 246-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las a las quince horas del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Moisés Villalobos Coto**, mayor de edad, soltero, administrador, vecino de Cartago, Tres Ríos, seiscientos metros al suroeste del cementerio, titular de la cédula de identidad número uno-mil trece-cero setenta y uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEITISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos veintiséis mil novecientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintinueve segundos del cuatro de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de febrero de dos mil once, el señor **Moisés Villalobos Coto**, de calidades y condición



dicha al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial “**BE YOU (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a venta de ropa como son blusas, vestidos, pantalones, sweaters, sombreros y zapatos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, cincuenta minutos, veintinueve segundos del cuatro de mayo de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diez de mayo de dos mil once, el señor Moisés Villalobos Coto, en representación de **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEITISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cinco minutos, ocho segundos del doce de mayo de dos mil, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BeYu**”, bajo el registro 166386, perteneciente a **Be Yu cosmetics and More GmbH**, inscrita el 23 de febrero de 2007, vigente hasta el 23 de febrero de 2017, para proteger y distinguir, en **clase 3, 9 y 18** de la Clasificación Internacional de Niza, lo siguiente: **Clase 3:** jabones, perfumes, aceites etéreos, preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza, cosméticos, para mujeres, cosméticos para las cejas, lápices para cejas, preparaciones cosméticas para baño, cremas cosméticas, pestañas artificiales, uñas artificiales, barniz para uñas, lápiz de labios, máscaras de belleza, preparaciones cosméticas con propósitos reductivos, polvos para maquillaje, cosméticos para hombres, en particular lociones para después de afeitar, cremas para afeitar, cremas para la piel, lociones para el cabello, shampoo, tintes para cabello, tintes para barbas, removedores de maquillaje, productos depiladores, grasas cosméticas, productos para el cuidado de la piel. **Clase 9:** Lentes, en particular lentes ópticos, anteojos para solo, estuches para anteojos, marcos para anteojos, lentes de contacto, y **Clase 18:** productos de cuero, bolso de mano, carteras de cuero e imitaciones de cuero, neceser (no ajustado), maletín (rucksacks). (Ver folios 58 al 59).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, resolvió rechazar la Inscripción del nombre comercial “**BE YOU (DISEÑO)**”, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca de fábrica inscrita “**BeYu**”, por cuanto ambos protegen productos y giro comercial relacionado entre sí. Por lo que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, resultando inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir el nombre comercial y la marca en el comercio, se afecta el derecho de elección de consumidor y



socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir establecimientos a través de signos distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, alegó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el nombre BE YOU está compuesto por dos palabras mientras que la marca inscrita está compuesta por una sola palabra. La segunda palabra You tiene una “O” entre la “Y” y la “U”, además el nombre comercial propuesto tiene un significado que es “ser tu” mientras que la marca BeYu es un nombre de fantasía brindándole suficientes elementos de distintividad en el nombre propuesto. Las clases son totalmente diferentes y el giro comercial como normalmente se venden los productos son totalmente distintos uno de otros.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial **“BE YOU (DISEÑO)”**, que traducido al idioma español por parte de la sociedad solicitante y apelante, según consta al folio 2 del expediente significa “Sé Tu”, el cual se enfrenta al signo inscrito **“BeYu”**. De lo anterior observamos, que el elemento que sobresale del nombre comercial solicitado lo constituye el término **“BE YOU”**, ya que el diseño con el que se acompaña no agrega diferenciación al nombre comercial, que sea relevante frente a la marca inscrita, resultando que la expresión **“BeYu”** de la marca inscrita (Ver folios 58 y 59, que es certificación del signo inscrito), está contenida en el signo que se aspira inscribir. Nótese que el signo inscrito presenta el término **“Be”** y le agrega **“Yu”**, donde la **“Y”** está en mayúscula porque el consumidor lo tendrá que leer **“BeYu”** separado y asociará con la expresión **“BE YOU”**

Así desde el punto de vista *gráfico*, el signo solicitado y el inscrito son términos ortográficos y visuales casi idénticos, pues están compuestos por las mismas letras y en el mismo orden, la



única diferencia es la letra “O” en el distintivo pretendido, que no le otorga un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambas denominaciones. En el caso del cotejo *fonético* ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido casi idéntico a la hora de pronunciarlas. *Ideológicamente*, ambos signos evocan una misma idea “Sé Tú”.

Bajo lo anterior, tenemos que, ambos signos se pronuncian igual y evocan la misma idea “Sé Tú”, lo que genera riesgo de confusión, con el agravante, que los productos que se van a comercializar en el establecimiento comercial que se pretende identificar con el nombre solicitado “**BE YOU (DISEÑO)**”, a saber, venta de *ropa como lo son blusas, vestidos, pantalones, sweaters, sombreros y zapatos*, resultan íntimamente relacionados con los productos que ampara el distintivo inscrito “**BeYu**”, en **clase 9 y 18** de la Clasificación Internacional de Niza, situación que no ocurre con los productos que protege la marca inscrita en la **clase 3**, en la clase 9 protege los siguientes productos: *lentes, en particular lentes ópticos, anteojos para sol, estuches para anteojos, marcos para anteojos, lentes de contacto*, y en la **clase 18** distingue los *productos de cuero, bolso de mano, carteras de cuero e imitaciones de cuero, neceser (no ajustado), maletín (rucksacks)*, tal y como se comprueba de la certificación de la marca “**BeYu**”, visible de folios 58 al 59 del expediente, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, ya que ambos signos desarrollan la misma actividad comercial relacionada esta con “*vestimenta*”, y es deber de la Administración Registral, resguardar los derechos del titular, sea, desde el instante en que se le otorga el registro de un signo o cuando se encuentre en otras circunstancias que son necesarias proteger, como es el caso concreto.

En el presente caso, conforme lo indicado supra, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial



denominado “**BE YOU (DISEÑO)**”, y adquirir los productos que ofrece dicho establecimiento, podría asociar ese local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que considera este Tribunal que los alegatos expuestos por la sociedad recurrente en cuanto a que “*(...) los signos visualmente se diferencian fácilmente la una de la otra, contando con elementos gráficos y estéticos que las distinguen, sino que además resulta trascendental el realizar una comparación de las clases en las que se encasillan a sí como los productos a distinguir y proteger; y (...) la clase en la que constarán (...) son diferentes*”, ello, por cuanto los signos enfrentados tal y como se analizó anteriormente cuentan con más semejanzas que diferencias, además, cabe advertir, a la sociedad recurrente, que el hecho de estar frente a un nombre comercial y una marca, o estar frente a clases diferentes como lo indica la apelante en su argumento, no se constituye en un elemento relevante para decir que éstos son distintos o bien que éstos no guardan semejanza alguna. Ambos son signos distintivos a utilizar en el comercio, y dado que del enfrentamiento de éstos, conforme lo establece el numeral 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente su similitud gráfica, fonética e ideológica, y a nivel de los productos, como se mencionó líneas atrás, estos se relacionan entre sí, por lo que esta Instancia comparte lo expuesto por el Registro en la resolución venida en alzada, cuando indica “*El nombre comercial solicitado tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, eso debido a que puede causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial y sobre la procedencia empresarial (...)*”.

Lo anterior, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio, por lo que no resulta susceptible la inscripción del nombre comercial solicitado “**BE YOU (DISEÑO)**”, siendo, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por el señor **Moisés Villalobos Coto**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintinueve segundos del cuatro de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial **“BE YOU (DISEÑO)”**, presentada por **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE SOCIEDAD ANÓNIMA**.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Moisés Villalobos Coto**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintinueve segundos del cuatro de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial **“BE YOU (DISEÑO)”**, presentada por **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOCE SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se da por agotada la vía administrativa.



Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22