



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0440-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo BE YOU (diseño)

3-101-526912 S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1273-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0247-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Moisés Villalobos Coto, mayor, soltero, administrador, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número uno-mil trece-cero setenta y uno, en su condición de Presidente de la empresa 3-101-526912 Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica de número idéntico a su denominación social, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del trece de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil once, el señor Villalobos Coto, representando a la empresa 3-101-526912 S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional ropa como lo son las blusas, camisas, vestidos, pantalones, sweaters, sombreros y zapatos.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del trece de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita



la marca de fábrica **BeYu**, registro N° 166386, a nombre de BeYu Cosmetics and More GmbH, vigente hasta el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, **en clase 3** para distinguir 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 afeitarse, cremas para afeitarse, 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, **en clase 9** lentes, en particular lentes ópticos, anteojos para el sol, estuches para anteojos, marcos para anteojos, lentes de contacto, **y en clase 18** productos de cuero, baúles y maletas, bolso de mano, carteras de cuero e imitaciones de cuero, neceser (no ajustado), maletín (rucksacks) (ver folios 51 a 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando similitud gráfica y fonética entre los signos, además de similitud y relación en los productos, determinó la inadmisibilidad de lo solicitado por derechos previos de terceros. Por su parte, el recurrente argumenta que el signo pretendido está conformado por dos palabras con un sentido definido, mientras que la inscrita consta de una sola palabra sin significado, que la solicitada incluye elementos gráficos, y que los productos son distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO COMO MARCA
	
Productos	Productos
<p>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 afeitarse, cremas para afeitarse, cremas para la piel, lociones para el cabello, shampu, tintes para cabello, tintes para barbas, removedores de maquillaje, productos depiladores, grasas cosméticas, productos para el cuidado de la piel</p> <p>Clase 9: lentes, en particular lentes ópticos,</p>	<p>Clase 25: ropa como lo son las blusas, camisas, vestidos, pantalones, sweaters, sombreros y zapatos</p>



<p>anteojos para el sol, estuches para anteojos, marcos para anteojos, lentes de contacto</p> <p>Clase 18: productos de cuero, baúles y maletas, bolso de mano, carteras de cuero e imitaciones de cuero, neceser (no ajustado), maletín (rucksacks)</p>	
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece, *numerus apertura*, criterios de aplicación al cotejo marcario.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).



El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a que, si bien entre los productos no hay identidad, entre ellos si hay relación, ya que tanto los que distingue la marca inscrita como los que se pretenden distinguir con el signo solicitado, tienen que ver con el cuidado y mejora de la apariencia personal.

Si bien el signo solicitado es del tipo mixto, ya que contiene elementos literales y gráficos, éstos últimos no aportan mayores elementos para la aptitud distintiva del signo, la cual recae enteramente en el elemento literal, sea las palabras BE YOU. Así, respecto de la marca inscrita y a nivel gráfico, los signos se diferencian tan solo por una letra, la O, siendo que las demás son idénticas y se encuentran colocadas en la misma posición en ambos signos, por lo que hay un alto grado de similitud. A nivel fonético, más bien encontramos identidad, ya que en ambos casos, al pronunciarse los signos suenan exactamente igual. A nivel ideológico, en ambos casos el consumidor entenderá de ellos la idea de ser tu, ser uno mismo, por lo tanto en este nivel también encontramos identidad. Por lo anteriormente considerado, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Moisés Villalobos Coto representando a la empresa 3-101-526912 S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y



cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del trece de mayo de dos mil once, la que en este acto se

confirma, denegándose el registro como marca del signo . 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33