



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0580-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “EXPRESIONES”**

**VANESSA ZHOU YU, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2852-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO No. 248-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Cynthia Wo Ching Vargas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1068-678, en su condición de apoderada especial de la señora **Vanessa Zhou Yu**, quien es mayor, casada, comerciante, vecina de San José y con cédula de identidad 8-0067-0827, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos del siete de junio de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2011, la Licenciada Cynthia Wo Ching Vargas, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“EXPRESIONES (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“Los servicios prestados por personas físicas o jurídicas que están a cargo de la dirección de negocios o actividades comerciales de la empresa, administración comercial, trabajos de oficina, comunicaciones, anuncios, promociones al consumidor, venta de productos, distribución de material publicitario, tal como panfletos, impresos, volantes, publicidad*



*exterior, publicidad por correo, publicidad televisada, publicidad radiofónica, relaciones públicas, organizaciones de exposiciones con fines comerciales, así como la tramitación administrativa de pedidos de compra”, en Clase 35 de la clasificación internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos del siete de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que en fecha quince de junio de dos mil once, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 17 de setiembre de 2002 y vigente hasta el 17 de setiembre de 2012, la marca de fábrica “**EXPRESSIONS**”, **Registro No. 135214**, cuyo titular es la empresa SEARS BRANDS LLC., para proteger y



distinguir “*calzado*” en **Clase 25** de la nomenclatura internacional, (Ver folio 64).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 30 de marzo de 1998 y vigente hasta el 30 de marzo de 2018, la marca de fábrica “**EXPRESSIONS**”, **Registro No. 106808**, cuyo titular es la empresa ALMAR SALES CO. INC., para proteger y distinguir “*accesorios para el cabello, principalmente bandas estrechas para el cabello, sujetadores para el cabello, broches para el cabello y sostenedores para peinados cola de caballo*” en **Clase 26** de la nomenclatura internacional, (Ver folio 66).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscritas, y deniega en aplicación de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por ser inadmisibles por derechos de terceros, dado que se desprende que protege servicios similares y relacionados con los productos que protegen los signos inscritos y que existe similitud gráfica y fonética que puede causar confusión en el consumidor.

Por su parte, inconforme el representante de la empresa recurrente fundamenta su recurso en que el objeto de protección amparado por cada uno de los tres signos en pugna no solo es diferente, sino que las marcas inscritas son de productos y la solicitada es de servicios, por lo que el riesgo de confusión es inexistente. Reafirma su dicho **limitando la lista de productos a proteger, con el fin de excluir la venta de calzado, accesorios para el cabello, principalmente bandas estrechas para el cabello, sujetadores para el cabello, broches para el cabello y sostenedores para peinados cola de caballo.** Agrega que, los dos signos que ya se encuentran inscritos son idénticos. Sin embargo, por tratarse de clases y productos distintos, han coexistido registralmente sin producir conflicto ni confusión en el consumidor y; en su caso, a pesar que



existe cierta similitud, por ser el signo propuesto para servicios que no tienen posibilidades de ser asociados con los productos de las marcas registradas, solicita sea revocada la resolución que apela y se autorice a continuar con el trámite de registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, porque sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo citado es claro al indicar: *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.

Por lo anterior, esa prohibición se configura, conforme los supuestos que en esa norma se definen, entre otros, cuando el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión al público consumidor.

En el caso bajo estudio, si observamos el signo propuesto, **“EXPRESIONES”** al compararlo con las marcas inscritas **“EXPRESSIONS”**, si bien es cierto, son muy similares e incluso idénticos a nivel gráfico, fonético e ideológico; no obstante, los productos y servicios que cada una de ellas protege y distingue son muy disímiles y no guardan relación alguna entre sí, en razón de lo cual, contrario al criterio sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, considera este Tribunal, es posible su coexistencia registral.



Aunado a lo anterior, el propio solicitante en forma expresa ha limitado los servicios que pretende, con lo cual se ha eliminado cualquier posibilidad de confusión en relación con los signos inscritos previamente, estableciendo al efecto que el signo es para proteger y distinguir: *“Los servicios prestados por persona físicas o jurídicas que están a cargo de la dirección de negocios o actividades comerciales de la empresa, administración comercial, trabajos de oficina, comunicaciones, anuncios, promociones al consumidor, venta de productos (con excepción de calzado, accesorios para el cabello, principalmente bandas estrechas para el cabello, sujetadores para el cabello, broches para el cabello y sostenedores para peinados cola de caballo), distribución de material publicitario, tal como panfletos, impresos, volantes, publicidad exterior, publicidad por correo, publicidad televisada, publicidad radiofónica, relaciones públicas, organizaciones de exposiciones con fines comerciales, así como la tramitación administrativa de pedidos de compra”,* en **Clase 35** de la clasificación internacional.

Así las cosas, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: *“...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...”* Es decir, dicha norma permite a la Autoridad Administrativa, en este caso este Órgano Superior, la limitación del objeto de protección, siempre y cuando no se justifique la denegatoria total del registro.

En razón de lo anterior, considera este Tribunal que, a efectos de impedir el riesgo de confusión en relación con los productos y servicios que protegen los signos ya inscritos, es posible conceder el registro propuesto, pero limitando su objeto de protección; en forma absoluta, respecto de la *“venta de productos”*, en general; y no de la forma en que lo propone la empresa



solicitante, quien lo hace únicamente referido a la venta de calzado y los accesorios para el cabello. Es decir, puede concederse la inscripción del signo para la protección de: *“Los servicios prestados por persona físicas o jurídicas que están a cargo de la dirección de negocios o actividades comerciales de la empresa, administración comercial, trabajos de oficina, comunicaciones, anuncios, promociones al consumidor, distribución de material publicitario, tal como panfletos, impresos, volantes, publicidad exterior, publicidad por correo, publicidad televisada, publicidad radiofónica, relaciones públicas, organizaciones de exposiciones con fines comerciales, así como la tramitación administrativa de pedidos de compra”*

Consecuencia de todo lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la solicitante **VANESSA ZHOU YU**, representada por la **Licenciada Cynthia Wo Ching**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos, del siete de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que, si no lo impide otro motivo ajeno al aquí analizado, se continúe el trámite de la solicitud de registro del signo **“EXPRESIONES (DISEÑO)”** con la limitación de servicios indicada en esta resolución.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la solicitante **VANESSA ZHOU YU**, representada por la **Licenciada Cynthia Wo Ching**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos, del siete de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se continúe el trámite de la solicitud de registro del signo **“EXPRESIONES (DISEÑO)”**, si no lo impide otro motivo ajeno al aquí analizado y con la limitación a la lista de servicios indicada en esta resolución, es decir



eliminando la “venta de productos”. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**