



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1255-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Blessings”

CONSORCIO CIVEK S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5647-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 322-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del cinco de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONSORCIO CIVEK S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Desamparados, San Rafael Abajo, 900 norte y 50 este de la Iglesia Católica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y dos segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Blessings”**, en **Clase 03** de la clasificación internacional, 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, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:38:13 horas del 1° de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**Bless (Diseño)**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **126038**, para proteger y distinguir: “*jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería*”, propiedad de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y dos segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, 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 13 de octubre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **Consorcio Civek, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con quince minutos del veintiséis de enero de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza a Ureña Boza, 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 “**Bless (Diseño)**”, bajo el registro número **126038**, en **Clase 203** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.**, vigente desde el 23 de mayo de 2001 hasta el 23 de mayo de 2011, para proteger y distinguir: “*jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería*”. (Ver folios 39 y 40)

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 APELADA 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, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**Bless (Diseño)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos, idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 03 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que a su criterio la coincidencia parcial no implica similitud ya que entre las marcas enfrentadas existe una similitud relativa la cual no induce a error ni origina confusión entre ellas, y que por lo tanto resulta factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores. Asimismo alega que marcas pertenecientes a la misma clase



internacional pueden coexistir de conformidad con lo establecido los artículos 11, 17 párrafo segundo, y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Finalmente señala que la apreciación de una marca en su conjunto atenúa la presencia de un elemento común y siendo así las cosas la marca solicitada por su representada, posee suficientes elementos, características y factores agregados que le brindan originalidad y novedad lo cual impide la confusión en el público consumidor; entre tanto la marca inscrita contiene una diversidad de aspectos diferenciadores tales como la denominación, por lo que este acertado criterio apoya la tesis de que el consumidor no solo ve el nombre de la marca sino que aprecia al producto como un todo, como una unidad marcaria, lo que significa que en la psiquis del consumidor se hace una relación de todos los elementos de la marca, sean el diseño, el producto y el nombre de la marca.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 el *riesgo de confusión* entre ellos, 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 se 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 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 atenerse 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 es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos

que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCA INSCRITA:</p> 	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>Blessings</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p>En la clase 03 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><u>“jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería”.</u></p>	<p>En la clase 03 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><u>“preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas,) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos”</u></p>



...corresponde destacar por un lado que la marca solicitada es meramente **denominativa**, es decir, está formada únicamente por una palabra, mientras que la marca inscrita resulta mixta es decir, está compuesta tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño); ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, como bien lo señaló el Órgano a quo, salta a la vista que la marca inscrita, **“Bless (Diseño)”**, que significa “bendecir” y la solicitada, **“Blessings”**, que significa “bendición”; por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos gráficos, sumamente parecidas, sólo se distinguen por la terminación **“ings”** en la marca solicitada, y la parte figurativa en la marca inscrita, siendo que estos detalles, a criterio de este Tribunal, no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Además y de especial relevancia resulta el hecho de que las marcas enfrentadas protegen y distinguen productos idénticos en su mayoría e íntimamente relacionados los restantes, y resulta válido lo indicado por el Registro al señalar: *“... ya que los mismos se caracterizan por una similar naturaleza, además dichos productos se expenden en los mismos centros de venta para ofrecerlos al público, situación que permite aumentar el riesgo para el consumidor y se puede asociar ambas marcas como parte de una misma cadena empresarial o bien, equivocarse respecto a la calidad de los productos.”*

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: *“... cabe señalar que en ambos signos el término “BLESS” es preponderante los cual hace que tengan una similar pronunciación, situación que provoca que el impacto sonoro de los signos sea muy similar; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta;...”*.



Y desde un punto de vista **ideológico**, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que: “... resulta claro que en el caso que nos ocupa, ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es así, porque le signo propuesto ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita con el término “Bless”, que en idioma español significa “bendecir” (www.wordreference.com), por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial ya que el signo solicitado resulta ser el sustantivo del término protegido;”. Asimismo y recurriendo a la traducción de ambos signos, ya que son términos en inglés, tenemos que según el Diccionario de la Universidad de Chicago Español-Inglés, Inglés-Español, Quinta Edición: “**Bless**” significa “**bendecir**” como verbo transitivo; y por su parte el término “**Blessings**” significa “**bendición**”, ente caso en su forma plural significaría “**bendiciones**” siendo un sustantivo; evocando ambos términos a una misma idea o concepto, razón por la cual ideológicamente resultan muy similares.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, similares e íntimamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado: “*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*”.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a que al establecer en la resolución recurrida que:



*“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca **Blessings** dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **Bless DISEÑO**, por cuanto ambas protegen productos de la clase 3 y debe preservar el interés público. (...) Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literal a)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**Bless (Diseño)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Blessings**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **CONSORCIO CIVEK, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y dos segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J



de 30 de marzo del 2009, publicado en 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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **CONSORCIO CIVEK, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y dos segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33