

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0188-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “JUST FOR ME! (DISEÑO)”**

**PRO-LINE INTERNATIONAL INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2114-05)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 476-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del nueve de setiembre del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRO-LINE INTERNATIONAL INC**, organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en 2121 Panoramic Circle Dallas, Texas 75222, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, dieciocho minutos, veinticinco segundos del trece de setiembre del dos mil siete.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el diecisiete de marzo del dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición y calidad indicadas, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“JUST FOR ME! (DISEÑO)”** en clase 3 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir preparaciones para el cuidado del cabello.



**SEGUNDO:** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las doce horas, dieciocho minutos, veinticinco segundos del trece de setiembre del dos mil siete, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **UNICO:** Que bajo el Registro número 108717 se encuentra inscrita la marca de fábrica “JUST ME (DISEÑO)”, a nombre de la empresa CLAUDE MONTANA B.V., en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para limpieza, para pulir y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites, lociones para cabello, dentífricos. (Ver folios 73 a 76).

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de

inscripción planteada basándose en que la marca corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, dado que del análisis y cotejo con la marca inscrita JUST ME (DISEÑO), ambas protegen productos similares en la misma clase 3 de la nomenclatura internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores. 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, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo octavo literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto al rechazo de la solicitud de inscripción de la marca “JUST FOR ME (DISEÑO) es incorrecto, ya que existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario inscrito base de la objeción del Registro. Cada una de las marcas en cuestión protegen productos, que aun y cuando se encuentran dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional, son totalmente distintos entre sí, cada uno con un segmento de mercado definido y especializado.

**QUINTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** 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 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 los 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 atenderse a la impresión de conjunto que despierten 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. 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 o servicio 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.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b>JUST ME (DISEÑO)</b>	<b>JUST FOR ME! (DISEÑO)</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 3 de la Nomenclatura Internacional	Para proteger en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional



Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para la limpieza, para pulir y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos	Preparaciones para el cuidado del cabello.
---	--

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son mixtas, por cuanto están compuestas por un elemento denominativo y uno gráfico, la solicitada se compone de las palabras “**JUST FOR ME (DISEÑO)**”, que traducida al español significa “sólo para mí”, el diseño consiste, en un cuadro con las palabras “just for me”, escritas en forma estilizadas, en diferentes colores, y colocadas en forma desordenada, mientras que la marca inscrita “**JUST ME (DISEÑO)**” está contenida dentro de la solicitada, cuya traducción al español es “solo yo”, cuyo diseño es una cremallera abierta donde en su parte superior se encuentra la palabra “**JUST ME**” y en su parte inferior una letra “**M**”.

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas en términos gráficos son similares, ya que es evidente que la marca inscrita “**JUST ME (DISEÑO)**” se encuentra contenida totalmente en la marca solicitada “**JUS FOR ME (DISEÑO)**”, diferenciándose únicamente por la preposición “**FOR**” que en español significa “para”, siendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación.

Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las denominaciones enfrentadas, la porción repetida de ambos signos tiene una vocalización similar. Desde el punto de vista ideológico, ambas marcas significan casi lo mismo.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista *gráfico, fonético, e ideológico*, ocurriendo que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos compartan el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”*

**SEXTO:** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“JUST FOR ME (DISEÑO)”** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **PRO-LINE INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por la

Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, dieciocho minutos, veinticinco segundos del trece de setiembre del dos mil siete, la que en este acto 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **PRO-LINE INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, dieciocho minutos, veinticinco segundos del trece de setiembre del dos mil siete, la que en este acto 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**