



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0938-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ARAZ”**

**RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2146-2007)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO No 500-2009**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas del veintiuno de mayo del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTIN SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida y organizada según las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, de la Estación del Ferrocarril al Pacífico cien metros y veinticinco metros este, edificio esquinero color gris, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta segundos del tres de octubre del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de marzo del dos mil siete, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en



representación de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica

## **ARAZ**

en **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar y navajillas.

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta segundos del tres de octubre del dos mil ocho, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo encuentra



fundamento a folios cuarenta y seis a cuarenta y siete del expediente.

**SEGUNDO. ENCUANTO 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.

**TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** El representante de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTIN SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ARAZ**” en **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, siendo, que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca mencionada anteriormente, por considerar, tal y como lo expresa en el Considerando VIII, de la resolución recurrida, que el signo marcario propuesto corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, aspecto, que se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**RAZZ (DISEÑO)**”, por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, además, porque existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que el permitir la coexistencia de 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, siendo que dicha marca transgrede el artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con dicha resolución el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa **RUBÍ IMPORTUNG AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su escrito de apelación presentado ante este Tribunal el veintitrés de octubre del dos mil ocho, argumenta, que existen suficientes diferencias de carácter fonético y gráfico entre las marcas cotejadas, por lo que se puede afirmar que el argumento del Registro resulta inadmisibles, como tampoco existe similitud ideológica, pues, ambas marcas son nombres de fantasía. Señala, además, que en cuanto a los productos que protege se equivoca el Registro, ya que



aún cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase, los productos protegidos por éstas son totalmente diferentes, cumpliendo así con otro elemento diferenciados, por lo que solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca.

**CUARTO.** Antes de entrar a analizar el cuadro fáctico de la marca solicitada frente al signo inscrito, considera este Tribunal, hacer referencia a algunos aspectos de importancia para la resolución del presente asunto. En el caso bajo estudio, resulta procedente, revocar parcialmente la resolución recurrida, por las razones que se expondrán a continuación. Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro, en cuanto a que la marca solicitada “**ARAZ**”, guarda cierta similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**RAZZ (DISEÑO)**”, asimismo, comparte el criterio externado en relación a la existencia del riesgo de confusión que podría darse respecto a los productos que protege la marca inscrita “*rasuradoras*”, y los que distingue la marca solicitada, “*herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharras, armas blancas, maquinillas de afeitar y navajillas*”, pero únicamente, en lo concerniente a los productos maquinillas de afeitar y navajillas, los cuales tienen relación directa con las rasuradoras que protege la marca inscrita. Situación, que queda reflejada en el siguiente cuadro fáctico:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b><u>RAZZ (DISEÑO)</u></b>	<b><u>ARAZ</u></b>
Productos que distingue	Productos que distinguirá
<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir <u>rasuradoras</u> .	<b>Clase 05:</b> “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharras, armas blancas, <u>maquinillas de afeitar y navajillas</u> ”



Del anterior cuadro fáctico, se demuestra, que en lo que respecta a los demás productos *“herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas y armas blancas”*, que identifica la marca solicitada y las *“rasuradoras”*, que protege la inscrita, definitivamente no es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, de ahí, que este Tribunal conforme a lo dispuesto en el numeral **17 párrafo final** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concluye, que si de oficio se excluyen del signo solicitado las **maquinillas de afeitar y las navajillas**, es posible la coexistencia registral en el mercado de los signos referidos.

**QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA Y SU COEXISTENCIA REGISTRAL.** Habiéndose aclarado en el Considerando Cuarto de la presente resolución, lo relativo a los productos que identifica el signo solicitado con relación al que protege la marca inscrita, considera este Tribunal que siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y partiendo de realidad establecida en el cuadro anterior, vemos, que la marca **“ARAZ”**, es un signo denominativo, y está compuesta de una palabra formada de cuatro letras, dos vocales y dos consonantes, la inscrita **“RAZZ (DISEÑO)”**, al igual que la solicitada está constituida por una sola palabra integrada de cuatro letras, una vocal y tres consonantes, siendo, que el factor tópico que predomina en ambos signos es la palabra **“RAZ”** y **“RAZ”**, diferenciándose sólo en la letra **“A”**, al inicio y la **“Z”** al final (la cual suena como una única **“Z”**), sucediendo, que esta letras no hacen diferencia alguna. De esta comparación, tenemos, que desde el punto de vista gráfico o visual los signos son similares. La similitud fonética y auditiva está presente en la marca solicitada y la inscrita, ya que al ser pronunciadas, tienen una acentuación semejante. En lo concerniente al cotejo ideológico, los signos, tampoco presentan similitud o confusión ya que no comportan una acepción en español, por tratarse de palabras de fantasía.



Analizado los signos desde la óptica de los productos que identifican, considera este Tribunal que lleva razón la apelante, cuando manifiesta que “ (...) *se equivoca el Registro de la Propiedad Industrial, ya que aun cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase, los productos protegidos por éstas son totalmente diferentes (...)*”, pero haciendo este Tribunal la excepción únicamente en lo referente a las, “*maquinillas de afeitar y navajillas*”, que protegería la marca solicitada en relación con las “*rasuradotas*” que protege la marca inscrita. En este sentido, los demás productos que pretenden distinguirse con la marca “*ARAZ*”, (*herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas y armas blancas*), y los que protege la marca inscrita “*RAZZ (DISEÑO)*”, (*rasuradotas*), a pesar de pertenecer a la misma **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, son productos de diferente naturaleza, no están relacionados estrechamente en el mercado en una forma que genere una posibilidad de confusión entre el público consumidor, no comparten canales de distribución o los mismos sitios de venta, y sobre todo ofrecen al consumidor la satisfacción de necesidades muy diferentes dentro del mercado, lo que lleva a este Tribunal a estimar que los signos pueden coexistir pacíficamente pues resultan opuestos. Lo antes expuesto encuentra fundamento jurídico en lo prescrito en el numeral 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone en lo conducente:

*“Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar*

*productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.*

*Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.*



*Los productos o servicios **no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida** en el primer párrafo de este artículo...” (lo resaltado no es del original)*

Con fundamento en la cita legal anterior, se podría decir, que la marca solicitada (exceptuando los productos indicados), no transgrede el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de seis de enero del dos mil, ni tampoco el ordinal 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, de veinte de febrero del dos mil dos.

**SEXTO.** De tal forma, que en el caso concreto, a pesar de que existe una similitud gráfica y fonética, debe tenerse claro que para determinar la confundibilidad entre las marcas cotejadas, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es un elemento característico del Derecho de signos distintivos ya que la *“La marca concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación a un determinado producto o servicio que es el que la marca distingue. De este modo pueden coexistir legalmente en el tráfico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguen no sean susceptibles de confusión”*. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, Editorios, España, p. 153).

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “ARAZ”, que pretende proteger y distinguir *“distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar y navajillas”*, y la marca inscrita que protege *“rasuradoras”*, ambas en la **clase 8** de la Clasificación Internacional de Niza, de



conformidad con el principio de especialidad que rige el derecho marcario, no evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, ya que los productos que identifican ambos signos son distintos en su naturaleza y fines, y no comparten los mismos canales de distribución, ***exceptuando*** este Tribunal únicamente en cuanto a las ***“maquinillas de afeitar y navajillas”*** que protegería la marca solicitada en relación con las ***“rasuradoras”*** que protege la marca inscrita, donde como se indicó en líneas atrás si podría darse riesgo de confusión entre los consumidores, razón, por la cual este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de Presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta segundos del tres de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos a proteger por la marca solicitada las ***“maquinillas de afeitar y navajillas”***, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada.

**OCTAVO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, en lo rechazado se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de Presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING**





**SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta segundos del tres de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos a proteger por la marca solicitada las “*maquinillas de afeitar y navajillas*”, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, 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

---

## **DESCRIPTORES**

**Marcas Inadmisibles por derecho de terceros**

**TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**