

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0047-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TUYO

Aceitera El Real S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-3028)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0517-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del primero de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Aceitera El Real S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, quince segundos del veinte de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, el Licenciado Zürcher Blen, representando a la empresa Aceitera El Real S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **TUYO**, en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir jabón de lavandería.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, un minuto, quince segundos del veinte de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciséis segundos, y admitida para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y seis segundos, ambas del nueve de diciembre de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 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 Ortíz Mora; 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 encuentra inscrita la marca de fábrica, en la clase 3 y a nombre de la empresa Thuya S.L. **THUYA**, registro N° 155015, vigente hasta el cinco de diciembre de dos mil quince, para distinguir productos de perfumería y cosmética, aceites esenciales, jabones y dentífricos, lociones para el cabello y preparaciones de maquillaje (folios 14 y 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que por ser los productos de la marca inscrita dirigidos a la higiene y el cuidado personal, mientras que los de la solicitada son productos de lavandería, por lo que ha de ser aplicado a favor de la solicitud el principio de especialidad, que no hay riesgo de confusión en el consumidor por las diferentes formas en que se comercializan los productos, y que ideológicamente los signos son diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
THUYA	TUYO
Productos	Productos
Clase 3: productos de perfumería y cosmética, aceites esenciales, jabones y dentífricos, lociones para el cabello y preparaciones de maquillaje	Clase 3: jabón de lavandería

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Indica en sus agravios el apelante, que la diferencia entre los productos de los signos bajo cotejo, permite la aplicación del principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud. Según dicho principio, las marcas no se registran en abstracto para ser utilizadas respecto de cualquier producto y/o servicio, sino que el Estado otorga el derecho de exclusiva para un signo referido específicamente a uno o unos productos y/o servicios, y es dicha relación la que permite establecer si dos o más signos pueden coexistir en el ámbito registral. Si éstos son muy similares entre sí, la coexistencia se basará en la diferencia existente entre los listados, caso contrario, si los listados cotejados integran productos y/o servicios muy similares entre sí, los signos han de diferir de forma patente. Todo lo anterior en aras de evitar la confusión del consumidor al ejecutar su acto de consumo, y permitir que los diferentes agentes económicos que participan en el mercado puedan hacerse diferenciar los unos de los otros utilizando para ello sus propias y distintivas marcas (en dicho sentido se pronuncia Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, página 293).

De acuerdo a lo expuesto, vemos como el producto propuesto en la solicitud lo es jabón de lavandería, mientras que el listado de la marca inscrita incluye como uno de los productos que distingue “*Toda clase de ... jabones ...*”, siendo el hecho de que los demás productos de ese listado sean de naturaleza cosmética, no hace inferir automáticamente que los jabones también lo sean, y más bien la redacción sugiere una amplia posibilidad respecto de ellos. Entonces, no existe la diferencia entre los productos que quiere hacer ver el apelante, y más bien tenemos que ellos se encuentran en una relación de género a especie, en donde la marca registrada contiene jabones en general, y la solicitud se hace respecto de un tipo de jabón específico. Por ello es que la diferencia que argumenta el apelante no existe, por ende no le es aplicable a la solicitud el principio de especialidad a su favor.

Así, corresponde ahora cotejar los signos. Tenemos que ambos son denominativos, sea compuestos únicamente por palabras. THUYA y TUYO comparten tres letras, T, U e Y, las cuales además van colocadas en el mismo orden, lo cual hace que sean muy similares a nivel

gráfico. A nivel fonético, tenemos que por ser la letra H muda ésta no influye respecto de la pronunciación de la marca inscrita, y ambas finalizan en vocal, por lo tanto también en éste nivel encontramos un alto grado de similitud, ya que suenan como “tuya” y “tuyo” al vocalizarse. La diferenciación que alega el apelante respecto del nivel ideológico no viene a ser suficiente para evitar el riesgo de confusión en los ámbitos comerciales, ya que como apuntamos en los niveles gráfico y fonético la semejanza es muy grande, y la idea que transmite el signo solicitado no crea diversidad entre ellos.

Respecto del alegato que indica que los productos son comercializados a través de canales muy diferentes, aportando para apoyarlo certificaciones del sitio web de los productos marca THUYA, considera este Tribunal que tal afirmación se basa en la premisa propuesta por el apelante en el sentido de que los productos son desiguales, sin embargo tal y como ya se indicó esto no es así; y en todo caso, de ser cierta la premisa, al ver en consumidor un jabón de lavandería y un jabón cosmético identificados en el comercio con marcas tan similares, podrá pensar que ambos provienen de un mismo origen empresarial, o que al menos los comerciantes que se encuentran detrás de ambos productos están en algún modo asociados, viciándose así su volición respecto del acto de consumo. La forma en que efectivamente se comercialicen los productos y/o servicios de una marca ya sea inscrita o solicitada no viene a ejercer influencia sobre lo que se pide y resuelve, ya que la calificación registral se basa en lo que se pide de acuerdo al principio de rogación, y no se hace respecto de lo que pueda o no suceder en el ámbito comercial.

Por todo lo anterior es que no corresponde acoger lo pedido acerca de darle el trámite de edicto a la solicitud, ya que el sistema registral marcario costarricense se encuentra estructurado alrededor de la idea de la revisión por parte de la Administración, no solamente de las características intrínsecas, sino también de si lo pedido colisiona con un derecho previo de tercero, artículo 14 de la Ley de Marcas. Así, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa

Aceitera El Real S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, quince segundos del veinte de noviembre de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro solicitado como marca del signo TUYO.

QUINTO. 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, 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 Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa Aceitera El Real S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, quince segundos del veinte de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro marcario al signo TUYO. 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 Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33