



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1052-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE” (3)

KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (TAMBIÉN CONOCIDA COMO Miyake Design Studio), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5820-2012)

Marcas y otros signos

VOTO No. 540-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del quince de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos ochenta y nueve-quinientos setenta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (también conocida como Miyake Design Studio)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, con domicilio en el 1-23 Ohyamacho, Shibuya-Ku, Tokyo, Japón, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos, cincuenta y siete segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio del dos mil doce, el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, de calidades y



condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE**”, como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos de jabones y detergentes, dentífricos, polvos de maquillaje, agua de colonia, cremas cosméticas, rubores, coloretes, cosméticos, preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello, perfumes líquidos, perfumes, cremas limpiadoras cosméticas, cremas frías, lociones cosméticas, preparaciones cosméticas para la piel, cosméticos para el baño, lociones para el cabello, cosméticos para los ojos, cosméticos para las cejas, polvos de talco de tocador, depilatorios, desodorantes cosméticos corporales, perfumería, fragancias e inciensos, papeles abrasivos, tela abrasiva, arena abrasiva, piedras, pómez artificiales, tela de pulido, uñas postizas, pestañas postizas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, cinco minutos, cincuenta y siete segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca indicada.

TERCERO. Que el diez de octubre del dos mil doce, el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, en representación de la empresa **KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (también conocida como Miyake Design Studio)**, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final supra citada, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, un minuto, cuarenta y cinco segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal en lista como tal el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, la marca de fábrica **“ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY (diseño)”**, inscrita según registro número **140475**, desde el 1 de setiembre del 2003, vigente hasta el 1 de setiembre del 2013, para proteger y distinguir:: “preparaciones para desteñido y otras sustancias para uso de lavandería, preparaciones limpiadoras, abrillantadoras, para restriegue, y abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 42 y 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (también conocida como Miyake Design Studio)**, de la marca de fábrica y de comercio **“PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE”** en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto los productos que se pretenden proteger se encuentran relacionados con la marca inscrita **ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY (diseño)”**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que los consumidores podrían otorgarle a los productos un origen empresarial común. Que del estudio integral del signo propuesto, se



comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir la suficiente distintividad que permita identificarlo e individualizarlo, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial apela la resolución final supra citada, sin embargo, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar éste se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Inconforme con la resolución de las 10:05:57 horas del 24 de setiembre de 2012, notificada el 5 de octubre de 2012, la que rechaza la inscripción de la marca de referencia, en tiempo presento Recurso de Apelación contra dicha Resolución, para que en alzada sea conocido por el Tribunal Registral Administrativo, ante el que presentaremos los argumentos de prueba correspondiente*”. (Ver folio 33), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso al ser notificado la audiencia de quince días , no obstante, según consta a folio 44 del expediente desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca pretendida “**PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE**” en **clase 3** de la Clasificación



Internacional de Niza, por cuanto la misma resulta similar al distintivo **“ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY (diseño)”** inscrito en la misma clase, por la razones que se expondrán.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En este sentido se debe recordar que el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Lo anterior, en virtud de que para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, como la devenida en el presente caso.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE”** y **“ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY (diseño)”** ambas de la **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE”**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO**



(también conocida como **Miyake Design Studio**), por cuanto la misma transgrede los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Considera entonces este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos, cincuenta y siete segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO** (también conocida como **Miyake Design Studio**), y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO** (también conocida como **Miyake Design Studio**), contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos, cincuenta



y siete segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE”, en clase 3 de la Clasificación internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33