



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0723-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SAMY”

COSMETICOS SAMY S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2010-11903)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 563-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aaroon Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis , en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **COSMETICOS SAMY S.A.**, que es una sociedad organizada de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de Diciembre de 2010, el Licenciado **Aaroon Montero Sequeira**, de calidades y representación dicha, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**SAMY**”, en clase 3 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; dentífricos.”*



II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con dieciocho minutos y veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil trece, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

III. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Setiembre del 2013, el Licenciado **Aaroon Montero Sequeira**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

IV. 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 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 Juez Ortiz Mora, 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 con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la Empresa **LABORATORIOS ZEPOL S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“ZANY”**, en clase 3 internacional, bajo el número de registro 189130, inscrita el 17 de Abril de 2009, vigente hasta el 17 de Abril de 2009, para proteger en clase 3, “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para el uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para



limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. (Ver folios 49 y 50).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “SAMY”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “ZANY”, Registro No. 189130, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es casi idéntica a la marca registrada, buscando proteger los mismos productos y que van destinados al mismo tipo de consumidor, contraviniendo lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Aaroon Montero Sequeira**, en representación de la empresa denominada **COSMETICOS SAMY S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Presento formal recurso de revocatoria y de no acogerse este, el de apelación y nulidad concomitante, contra la*



resolución dictada a las 15:18:21 del 03 de Setiembre de 2013. Dentro del emplazamiento de ley procederé a expresar agravios.” (Folio 33).

Esta frase no satisface lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad. Posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 61) para expresar agravios, el apelante desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio, determina viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, al haber denegado la inscripción de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del signo “ZANY”, inscrito en la clase 3, bajo el registro número 189130 a nombre de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL S.A.**

Los signos cotejados al ser analizados en forma global y conjunta, advierten con la sola visualización una similitud gráfica. El propuesto “SAMY” y el publicitado “ZANY” presentan similitudes que impiden su coexistencia en el mercado. Observa este Tribunal que presentan dos de sus letras en común “A” y la “Y”, además la letra inicial de cada uno sea la “S” y la “Z”, no constituyen elementos que logren diferenciarlos ya que la pronunciación de esas letras es muy similar. Bajo ese concepto la única letra que queda dentro de la denominación propuesta y que se diferencia a la inscrita es la “m”, la que no viene a proporcionar un elemento relevante que contribuya a diferenciar esos signos. Desde la óptica fonética los signos son similares, ya que al vocalizarlos su pronunciación y por ende su



audición es muy parecida, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, debido a que éste no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Los signos compuestos por letras y en el caso de análisis por letras que resultan de una pronunciación similar como lo son las letras “Z” y “S” y muy parecido como las letras “N” y “M”, vienen a provocar confusión entre los consumidores, máxime que en la primera impresión el consumidor capta el nombre de la marca y se puede confundir a la hora de solicitar el producto y es aquí donde la Administración Registral debe tener cuidado a la hora de conceder un registro, ya que debe prever toda situación que causa un perjuicio, no solo al consumidor sino también a terceros con títulos inscritos.

El Registro debe coadyuvar en el derecho de elección del consumidor, en cuanto a no permitir signos que los lleve a confusión, así como debe proteger a su vez el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Aunado a lo anterior, los signos cotejados protegen en la clase 3 de la nomenclatura internacional servicios que están relacionados dentro del tráfico mercantil de bienes, ya que están dirigidos al mismo tipo de consumidor, lo que hace aún mayor la posibilidad de confusión entre ambos. Lo anterior no permite a este Tribunal, aplicar el principio de especialidad que se establece en el artículo 89 de la Ley de Marcas citada. Ese principio establece que existe posibilidad de inscripción de signos similares o iguales, siempre que los productos o servicios que se protejan sean totalmente diferentes y que no exista ninguna posibilidad de relación entre ellos.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.** Los signos son similares confundibles entre sí, los servicios a proteger y distinguir igualmente se relacionan entre sí, situación que provoca que ambos pueden ser asociados, todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre



el origen empresarial para el público consumidor.

El artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas relacionado con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, son contestes en establecer la prohibición de una marca, cuando ello afecte un derecho de tercero, si ese signo es idéntico o similar a uno que conste en la publicidad registral y además, los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. También es aplicable al caso de análisis el artículo 25 del mismo cuerpo normativo indicado, que le otorga al titular marcario su derecho a ser mantenido en su titularidad en forma excluyente, cuando se trate de inscribir signos similares o idénticos, para proteger productos o servicios igualmente similares o idénticos al inscrito y que conlleven a confundir al consumidor.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los signos. Del cotejo realizado, se observa que éstos presentan más similitudes que diferencias, por lo que la marca solicitada no goza de suficiente distintividad e individualidad que haga que pueda coexistir con la inscrita.

Por lo expuesto considera este Tribunal que el signo propuesto “**SAMY**” no es registrable, de ahí que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Aaroon Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **COSMETICOS SAMY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y veintiún segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**SAMY**” en clase 3. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.