



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0588-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “  (DISEÑO)”

DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2894-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 599-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del once de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y seis, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos ocho mil novecientos sesenta y cuatro, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, de la Antigua Parada de Buses Pulmitan, 25 metros norte, Diagonal a Abonos Agro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y seis segundos del primero de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil diez, por la señora **Ingrid Vega Moreira**, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil catorce-quinientos sesenta y siete, en su condición y calidades antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de comercio



“ *BE* (DISEÑO)”, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivos y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentríficos

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y seis segundos del primero de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de julio de dos mil diez, la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en representación de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, la sociedad apelante expresó agravios.

CUARTO. 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Mora Cordero , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos

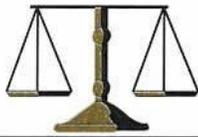


probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “  ” bajo el registro número **183481**, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **BANANA REPUBLIC (ITM), INC**, vigente desde el 18 de diciembre de 2008 hasta el 18 de diciembre del 2018, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos. (Ver folios 35 y 36).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “  ”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, y para distinguir y proteger productos en la misma clase para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, fundamenta su inconformidad con la resolución venida en alzada, argumentado que la marca BR inscrita en clase 3 propiedad de Banana Republic carece de similitud con la marca BR que pretende inscribir su representada en virtud de que esta última se diferencia de la otra desde el sentido visual, ya que la composición de las letras colocadas en cada signo es distinta a la marca BR inscrita por Banana Republic, en ambas existen elementos distintivos importantes, siendo primordial la forma que toma la letra B

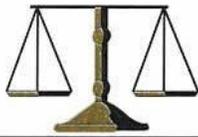


y R que claramente se logran visualizar entrelazadas o unidas, en letra minúscula cursiva, con un diseño que la distingue completamente de la marca BR de Banana Republic.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo, 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 tales 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 atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 entre los signos en conflicto. 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, servicio o



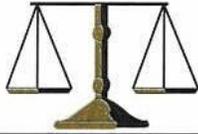
establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaría 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.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos



signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.” (el subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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;

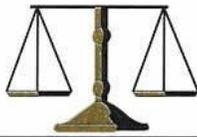
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

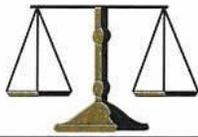
MARCA INSCRITA: 	MARCA SOLICITADA:  (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:



En la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivos y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentríficos”.	En la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.”.
--	--

...corresponde destacar que la marca inscrita es *mixta* formada por dos letras “**B y R**”, escritas en letra mayúscula cursiva y las letras están entrelazadas, la marca solicitada es *denominativa*, constituida por dos letras “**B y R**”, la letra “**B**”, como puede apreciarse está invertida, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que la marca inscrita y la solicitada, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas. Si bien el apelante destaca la diferenciación entre los signos cotejados, por cuanto considera que la denominación de su representada es distinta gráficamente a la inscrita, pues manifiesta en su escrito de apelación, que “(...) la letras *B Y R* cursiva claramente se logran visualizar entrelazadas o unidas, en letra minúscula cursiva, con un diseño que la distingue completamente de la marca *BR* de *Banana Republic* que simplemente está compuesta por letras en mayúscula sin ningún tipo de diseño específico más que la simple construcción de la palabra”, cabe indicar, que la marca pretendida, tal y como se desprende del cuadro comparativo, viene tan solo a crear una variante del signo ya registrado, que la única variación radica en agregarle las letras “**B y R**” entrelazadas, sin generar diferencia alguna que la haga distintiva con respecto a la marca inscrita, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por Órgano **a quo**, cuando manifiesta que:

“(...) no existen elementos diferenciadores para individualizar ambos distintivos marcarios, por lo que debe prevalecer la marca inscrita”.



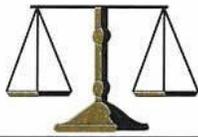
En el comercio la marca solicitada da la idea al consumidor que los productos identificados con dicha marca es una variante mejorada de la versión normal, todo siempre dentro del mismo origen empresarial. Entonces, con el nuevo signo el consumidor entenderá que los productos identificados con el signo “ *BE* (DISEÑO)” son una versión mejorada de los productos identificados con el signo inscrito “ *BR*”, pudiendo caer en confusión con el origen empresarial de éstos.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar.

Desde un punto de vista Ideológico, como ambos signos resultan de fantasía por carecer de significado, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

La similitud gráfica y fonética encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

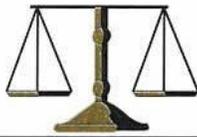
“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...)Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya



adoptado por otro". (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**. Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109)".

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista **gráfico y fonético**, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor con el agravante que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada a saber, ***“preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.”***, son **idénticos** a los productos que distingue en la clase 3 de la Clasificación Internacional la marca inscrita, pues nótese, que ésta protege y distingue, según consta en el cuadro comparativo supra citado, a saber, ***“preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos”***, siendo, que los productos de los signos confrontados pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución o expendio de venta, donde se comercializan, pudiendo darse una conexión competitiva entre los productos, con lo cual el consumidor podría establecer entre ellos una relación que puede dar lugar a un riesgo de confusión por el uso de los productos y creer que los productos que identifica una y otra marca tienen el mismo origen empresarial, por lo que el consumidor puede suponer que se trata del mismo empresario.

SEXTO. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, existe similitud ***gráfica y fonética*** entre las marcas enfrentadas y riesgo de confusión, ello, porque los productos de la marca inscrita y los que pretende proteger la



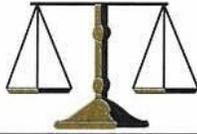
solicitada comparten canales de distribución o lugares de venta, y permitir la inscripción de la marca “ *BE* (DISEÑO) ”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, quebrantaría lo dispuesto en el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a esa Ley, por lo que los agravios de la sociedad apelante no son de recibo.

SÉTIMO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y seis segundos del primero de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y seis segundos del primero de julio de dos mil diez, 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33