

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0088-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo COLOUR22

Bencom S.r.l., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3173-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 746-2009

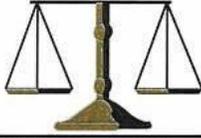
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de la empresa Bencom S.r.L., organizada y existente bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:08:16 horas del 2 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de mayo de 2004, el Ingeniero Francisco Herrero Zamora, en representación de la empresa Industrias Heya S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **COLOUR22** en clase 25 para distinguir todo tipo de ropa y prendas de vestir, tanto masculinas como femeninas, incluyendo ropa interior.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2005, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa Bencom S.r.l., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.



III.- Que mediante resolución dictada a las 10:08:16 horas del 2 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2008, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen por probado los siguientes hechos: Que a nombre de Bencom S.R.L. están inscritas las siguientes marcas:



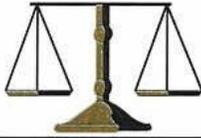
1-  en clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, vigente hasta el 28 de agosto de 2018, registro N° 108834 (ver folios 484-485).



2-  en clase 18 para distinguir cuero e imitación cuero, y productos hechos de esas materias y no incluidos en otras clases, pieles y pellejos de



- animales, baúles y valijas, sombrillas, parasoles y bastones, fustas, guarnicionería y monturas, vigente hasta el 28 de agosto de 2018, registro N° 108833 (ver folios 482-483).
- 3- **UNITED COLORS OF BENETTON TRIBU** en clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, vigente hasta el 28 de julio de 2018, registro N° 108498 (ver folios 478-479).
- 4- **UNITED COLORS OF BENETTON** en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de control y eléctricos (incluyendo inalámbricos), aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), salvavidas y de enseñanza, aparatos operados por monedas o por fichas, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores, cámaras, estuches para cámaras, anteojos para sol, quevedos, armazones para anteojos, lentes para anteojos, estuches para anteojos, cadenas para anteojos, estuches de lentes de contacto, visores, binoculares, máquinas expendedoras automáticas, alarmas antirrobo, altoparlantes de amplificadores, tocadiscos, discos, radios, computadoras y discos compactos, vigente hasta el 16 de agosto de 2016, registro N° 96190 (ver folios 486-487).
- 5- **UNITED COLORS OF BENETTON** en clase 25 para distinguir artículos de vestir y calzado, vigente hasta el 10 de mayo de 2010, registro N° 72065 (ver folios 480-481).
- 6-  en clase 10 para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, extremidades, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura, vigente hasta el 8 de julio de 2015, registro N° 153053 (ver folios 500-501).
- 7- **COLORS OF BENETTON** en clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, vigente hasta el 9 de marzo de 2009, registro N° 69642 (ver folios 488-489).



- 8- en clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, vigente hasta el 23 de junio de 2015, registro N° 91926 (ver folios 490-491).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene que no se probó la notoriedad alegada por la parte recurrente de sus marcas pues la prueba aportada carece de formalidades legales para ser valorada.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, COLOUR22, es lo suficientemente distinto a los inscritos a nombre de la empresa oponente, por lo que procede su registro tal cual fue solicitado. El apelante aunque no contestó la audiencia dada por este Tribunal, al interponer su recurso en esta Instancia por su parte indicó que existe similitud gráfica y fonética entre sus marcas y la solicitada, que la marca ha reproducido la de su representada casi en su totalidad, por lo que se confunde al consumidor.

CUARTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS INSCRITOS Y PROPUESTO. PRODUCTOS QUE DISTINGUEN. A efectos de poder realizar el ejercicio de comparación entre las marcas registradas y el signo propuesto según las premisas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, se hace a continuación el siguiente cuadro:

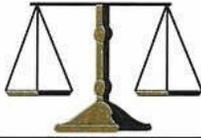
Marca inscrita	Marca inscrita	Marca inscrita
		UNITED COLORS OF BENETTON TRIBU



Productos	Productos	Productos
clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos	clase 18 para distinguir cuero e imitación cuero, y productos hechos de esas materias y no incluidos en otras clases, pieles y pellejos de animales, baúles y valijas, sombrillas, parasoles y bastones, fustas, guarnicionería y monturas	clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos
Marca inscrita	Marca inscrita	Marca inscrita
UNITED COLORS OF BENETTON	UNITED COLORS OF BENETTON	
Productos	Productos	Productos
clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de control y eléctricos (incluyendo inalámbricos), aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), salvavidas y de enseñanza, aparatos operados por monedas o por fichas,	clase 25 para distinguir artículos de vestir y calzado	clase 10 para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, extremidades, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura



<p>máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores, cámaras, estuches para cámaras, anteojos para sol, quevedos, armazones para anteojos, lentes para anteojos, estuches para anteojos, cadenas para anteojos, estuches de lentes de contacto, visores, binoculares, máquinas expendedoras automáticas, alarmas antirrobo, altoparlantes de amplificadores, tocadiscos, discos, radios, computadoras y discos compactos</p>		
<p>Marca inscrita</p>	<p>Marca inscrita</p>	<p>Signo solicitado</p>
<p>COLORS OF BENETTON</p>		<p>COLOUR22</p>
<p>Productos</p>	<p>Productos</p>	<p>Productos</p>
<p>clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos,</p>	<p>clase 3 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos,</p>	<p>clase 25 para distinguir todo tipo de ropa y prendas de vestir, tanto masculinas como femeninas, incluyendo ropa interior</p>



lociones para el cabello y dentífricos	lociones para el cabello, dentífricos	
---	--	--

A pesar de la similitud entre las palabras COLORS y COLOUR que se encuentran la primera en las marcas inscritas y la segunda en la solicitada, una vez que éstos son comparados a nivel gráfico, tenemos que el signo solicitado consta de una palabra de fantasía, COLOUR22, la cual centra su aptitud distintiva en la unión de la palabra a un número como un solo conjunto. Mientras tanto, las marcas inscritas, unas denominativas y otras mixtas, concentran su aptitud distintiva en las palabras “UNITED COLORS OF BENETTON”, con el agregado de algunas otras palabras y de colores, pero, al ver sus conjuntos frente a la solicitada, es evidente que en el nivel gráfico no existe mayor similitud que la del uso de la palabra colors y colour, similitud que pierde todo peso ante el resto del conjunto de los signos confrontados.

Igual suerte corre el análisis fonético. Al pronunciarse los signos confrontados, evidentemente suenan muy distintas las marcas registradas respecto al signo solicitado, pues fonéticamente “colour22” suena muy distinto a “united colors of benetton” y demás variaciones presentadas.

Entonces, no existe la similitud gráfica ni fonética que apunta el apelante. A esto sumamos la gran diferencia que existe entre los productos que distinguen las marcas registradas con los que pretende distinguir el signo propuesto. Solo una de las marcas registradas incluye dentro de los productos que distingue productos similares a los solicitados, y aún así la diferencia ente dichos signos es suficiente como para permitir su coexistencia registral.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto **COLOUR22** puede ser inscrito según lo solicitado, por no ser confundible con las marcas inscritas a nombre de la empresa Bencom S.R.L.; así, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa opositora, confirmándose en este acto la resolución venida en alzada.



SEXTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Bencom S.R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:08:16 horas del 2 de setiembre de 2008, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36