



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-202-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la Marca: “YANBAL”**

**JAFER LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10475)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO No. 759-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y nueve setecientos diecisiete, en su calidad de apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diez minutos cuarenta y cinco segundos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2015, el licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “YANBAL”, para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional: “*productos de perfumería, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador; jabones, geles, cremas, lociones y espumas faciales para antes y después del afeitado; aceites esenciales; aromas;*



*productos para perfumar el ambiente, jabones sólidos, líquidos y en gel; desodorantes de uso personal; antitranspirantes (artículos de tocador); cosméticos; champúes, reacondicionadores, mousses, geles, cremas, lociones y bálsamos para la limpieza, reparación, cuidado, fortalecimiento y estilizado del cabello ; lociones, geles y cremas cosméticas para el cuidado de la piel; mascarillas cosméticas; preparaciones cosméticas para el adelgazamiento, cremas, lociones, geles y preparaciones protectoras y bronceadoras de la piel expuesta a los rayos solares; maquillaje facial; sales para el baño ; talcos, esmaltes y barnices para las uñas .”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas diez minutos cuarenta y cinco segundos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, 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 nueve de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado Carlos Corrales Azuola en representación de la empresa **JAFER LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran



inscrita el siguiente signo:

1) **YAMBAL** Bajo el registro # 115942 para proteger y distinguir en clase 3:”Cosméticos, lociones capilares, perfumería, jabones y aceites esenciales, titular **INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO S.A.**

**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.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**YANBAL**” con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, en relación con el signo inscrito “**YAMBAL**” bajo el número de registro 115942, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa 1) que la marca solicitada **YANBAL** en comparación con la registrada no poseen una identificación exacta a nivel gramatical ideológico ni fonético que no permitan una diferenciación entre sí 2) Que haciendo un cotejo de los signos se encuentran términos o partículas similares cuya similitud no es suficiente para rechazar la inscripción de la marca, en este caso la letra M y la letra N donde existe una distintividad. 3) Realizado el cotejo se puede determinar que entre los signos no hay identificación y que cualquier consumidor promedio puede distinguirlas, la distintividad entre ambas es la letra M y la N 4-) Según la teoría de la visión de conjunto hay suficientes y



significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**QUINTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las



expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, ambos signos el solicitado y el inscrito son de tipo denominativo siendo el distintivo solicitado: **YANBAL** y el inscrito: **YAMBAL** La inscripción de la marca que se gestiona **YANBAL** resulta inscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con la marca inscrita “**YAMBAL**”, nótese, que los términos cotejados comparten un grado de identidad considerable, siendo la única palabra diferente la letra “**N**” en la solicitada y la letra “**M**” en la inscrita, ambos signos se componen de 6 letras y la única diferencia es la señalada en cuanto a la letra N y M, siendo una diferencia mínima casi imperceptible sobre todo a nivel fonético, el sonido en ambas es casi igual, en este caso el consumidor medio tiende a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de la marca registrada, lo que puede llevar a confusión. Ello significa, que el elemento predominante es el denominativo, el cual causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al



establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, productos cosméticos, los cuales se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria, no siendo de aplicación en el presente caso el principio de especialidad.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.



De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos que intenta amparar la marca pretendida con los productos y servicios que distingue el signo inscrito y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **JAFER LIMITED**, y la titular del signo inscrito.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse el signo ya registrado en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

En consecuencia, no lleva razón el recurrente en sus agravios, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **YANBAL**, sería consentir un perjuicio a la titular de la marca inscrita y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Así las cosas, el signo solicitado **YANBAL**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría



indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el inciso a) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su calidad de apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diez minutos cuarenta y cinco segundos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**YANBAL**”.

**SETIMO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la



empresa **JAFER LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diez minutos cuarenta y cinco segundos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, la cual se confirma denegándose la inscripción del signo solicitado. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*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**