



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0941-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “BENZAL”**

**COMBE INTERNATIONAL LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7902-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 793-2012***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMBE INTERNATIONAL LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1101 Westchester Avenue, White Plains, Nueva York 10604-3597, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, once segundos del once de octubre de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de agosto de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca “**BENZAL**”, clase 3 de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “productos cosméticos para uso femenino, incluyendo desodorantes para uso femenino, duchas para uso cosmético, hidrantes y/o humectantes vaginales para uso cosmético, preparaciones para lavados femeninos para uso cosmético, y toallas húmedas femeninas para uso cosmético.”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, once segundos del once de octubre de dos mil once, por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en fecha diecinueve de octubre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **COMBE INTERNATIONAL LTD.** interpuso recurso apelación en contra de la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, admite el recurso de apelación , y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a



nombre de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**VENZA**”, bajo el acta de registro número 179794 desde el 19 de setiembre de 2008, vigente hasta el 19 de setiembre de 2018, la cual protege en clases 3 y 5 Internacional, **Clase 3:** “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, y dentífricos”, **Clase 5:** productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.” (Ver folios 6 y 7).

**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. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** 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 haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo**, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, 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**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no



hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **COMBE INTERNATIONAL LTD**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) por el presentesolicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo (...)*” (Ver folio 16), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo de este 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, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 57) para expresar agravios, 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 a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, el haber denegado el registro de la marca solicitada “**BENZAL**”, por no tener suficiente aptitud distintiva o pueda causar confusión debido a la similitud existente respecto a la marca inscrita “**VENZA**”, por cuanto como bien lo indica el **a quo**, “*(...) existe similitud (...) en las*



*marcas y ello impide el registro del signo propuesto, (...) Así las cosas, las marcas en discusión podrían causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarle a los productos un origen empresarial común”,* decisión que comparte este Tribunal, toda vez que el signo solicitado recae en las causales de irregistrabilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de ese mismo año, toda vez, que la marca que se gestiona “**BENZAL**”, así como el distintivo inscrito “**VENZA**”, son términos denominativos, conformados de una sola palabra, donde se puede apreciar que a nivel *gráfico* ambos signos son muy parecidos, ya que la diferencia se da en la sustitución de la letra “**V**” por la “**B**” y la adhesión de la letra “**L**”, siendo, que las letras “**B**” y “**L**” en la marca solicitada pueden resultar desapercibidas para el público consumidor, pues se trata de elementos que no otorgan distintividad alguna, lo que podría causar confusión en el consumidor, por la semejanza que ambos signos tienen. Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, la pronunciación de ambas marcas es muy parecidas denotando una confusión auditiva. Y desde el punto de vista *ideológico* como ambos signos resultan de fantasía carecen de un significado de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, no pueden ser asociados conceptualmente, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar en este ámbito alguna suerte de distintividad.

De acuerdo a lo anterior, se advierte una similitud gráfica y fonética entre las marcas enfrentadas, situación que puede llevar al consumidor a identificar el distintivo pretendido como si fuera de un mismo origen empresarial que la marca inscrita, generando un riesgo de confusión, de ahí, que en el presente caso resulte aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 e inciso e) del artículo 25 de la Ley de Marcas, en concordancia con el numeral 24 inciso e) del Reglamento a dicha ley, las reglas en estas normas persiguen proteger los derechos fundamentales del titular de una marca registrada que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el



artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, 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), por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

**CUARTO.** De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMBE INTERNATIONAL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, once segundos del once de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para denegar la inscripción de la marca “**BENZAL**” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMBE INTERNATIONAL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,



cuarenta y cuatro minutos, once segundos del once de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para denegar la inscripción de la marca “**BENZAL**” 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.-**

*Luis Gustavo Alvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortíz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.**

**TNR. 00.41.53**