



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0134-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo **COLORS** (diseño)

Bencom S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2841-04)

Marcas y otros signos

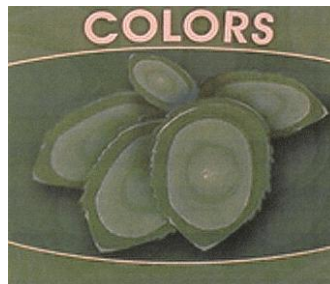
VOTO N° 828-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del treinta 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 apoderado 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 09:48:06 horas del 2 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2004, el Licenciado Harry Zürcher Blen, en representación de la empresa Population Services International, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 10 para distinguir condones.



II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2005, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, 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 09:48:06 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 Jiménez Sancho, 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 106-107).



UNITED COLORS
OF BENETTON.

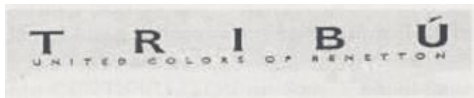
- 2-  en clase 18 para distinguir cuero e imitación cuero, y productos hechos de esas materias y no incluidos en otras clases, pieles y pellejos de animales, baúles y valijas, sombrillas, parasoles y bastones, fustas, guarnicionería y monturas, vigente hasta el 28 de agosto de 2018, registro N° 108833 (ver folios 108-109).
- 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 110-111).
- 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 112-113).
- 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 114-115).

UNITED COLORS
OF BENETTON.

- 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 116-117).
- 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,



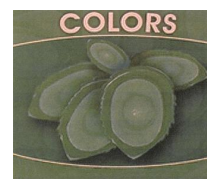
vigente hasta el 9 de marzo de 2009, registro N° 69642 (ver folios 118-119).



- 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 120-121).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

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, es completamente distinto a los inscritos a nombre de la empresa oponente, por lo que procede su registro tal cual fue solicitado. El apelante por su parte indica que existe similitud gráfica y fonética entre sus marcas y la solicitada.

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



<p>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</p>	<p>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</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, lociones para el cabello, dentífricos</p>
<p>Marca inscrita</p>	<p>Marca inscrita</p>	<p>Marca inscrita</p>
<p>UNITED COLORS OF BENETTON</p>	<p>UNITED COLORS OF BENETTON</p>	
<p>Productos</p>	<p>Productos</p>	<p>Productos</p>
<p>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,</p>	<p>clase 25 para distinguir artículos de vestir y calzado</p>	<p>clase 10 para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, extremidades, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura</p>



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		
Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
COLORS OF BENETTON		
Productos	Productos	Productos
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	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	clase 10 para distinguir condones

A pesar de la coincidencia en el uso de la palabra COLORS en todos los signos analizados, una vez que éstos son comparados a nivel gráfico, tenemos que el signo solicitado consta de un diseño que contiene la palabra colors y un dibujo que simula a un grupo de ostras abiertas pero en donde éstas

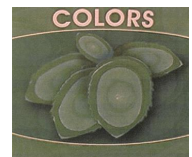


semejant condones, por lo tanto, resulta un diseño sugestivo del producto que se pretende distinguir. Mientras tanto, las marcas inscritas, unas denominativas y otras mixtas, concentran su aptitud distintiva en las palabras “UNITED COLORS OF BENETTON”, con el agregado de algunas otras palabras y de colores, 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, 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 “colors” 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. Ninguna de las marcas registradas incluye dentro de los productos que distinguen a los condones, y esta especialidad del signo solicitado abona a su favor, ya que hace imposible que el consumidor promedio vaya a confundirse a la hora de realizar su acto de consumo.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las



consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto 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 2º 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 09:48:06 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36