



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0027-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “BINZAK”

P SEIS DEL OESTE S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11841-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0851-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***José Ramón González Castro***, mayor, divorciado, empresario, portador de la cédula de identidad número -1-641-311, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y tres minutos con siete segundos del trece de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de diciembre de 2010, el Licenciado **José Ramón González Castro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A**, personería jurídica número 3-101-193341, con domicilio en Pozos de Santa Ana, 300 metros oeste de Materiales el Lagar, titular de un establecimiento comercial ubicado en el cantón de Mora, distrito Brasil, 25 metros oeste de rótulos Artes Visión, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“BINZAK”** en clase 18 internacional, para proteger y distinguir: ***“Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras.”***



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas treinta y tres minutos con siete segundos del trece de diciembre de dos mil once, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **José Ramón González Castro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.**, interpuso para el día 19 de diciembre de 2011 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas quince minutos con treinta y un segundos del veintidós de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

QUINTO. Que a la sustanciación 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 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 desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**BINZAK**”, registro número **209252**, en clase **25** de la Clasificación



Internacional de Niza, perteneciente a la empresa JINBOR S.A, inscrita desde el 13 de mayo de 2011 con una vigencia hasta el 13/05/2021. (doc. v.f 47 y 48)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio BINZAK presentada por la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A**, en virtud de determinarse que de la marca solicitada es inadmisibile por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita, del cual se comprueba que hay similitud gráfica y fonética lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo cual se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó que tal y como se indicó en la resolución recurrida, la marca BINZAK ULTIMATE TREND (diseño), está inscrita por un tercero en clase 25 para proteger únicamente “*vestido calzado y sombrerería*”, y su representada solicitó la marca para proteger bienes clasificados en clase 18 internacional, los cuales en las tiendas y supermercados son colocados en lugares separados al calzado, por lo que no existe ningún riesgo de confusión por parte del consumidor. La marca registrada en clase 25 tiene un diseño particular y está compuesto por tres palabras, dos de las cuales son en idioma inglés, por lo cual el riesgo de confusión es aun más remoto. La diferencia gráfica, semántica y fonética entre la marca inscrita y la que se solicita es manifiesta. En cuanto a la supuesta asociación entre ambos signos marcarios que se alega en la



prevención fundamentándose en el artículo 8 inc. a) de la Ley de Marcas, basta examinar los productos y servicios en los cuales ha sido inscrito en el país, para constatar que la posibilidad de confusión de que ahí se habla no es aplicable al caso en examen, por cuanto los productos y servicios comprendidos en clase 25 no tiene ninguna relación con los protegidos en la clase 18. Consecuentemente, en el presente asunto debe aplicarse el indicado principio de especialidad, puesto que los productos ofrecidos por las marcas en conflicto se ubican en clases distintas y son por completo de diferente naturaleza. El ámbito comercial en que se comercializan los productos comprendidos en la clase 18. Igual los potenciales consumidores de uno y otros productos son diferentes, y no existe ningún indicio que se vaya a asociar una marca de vestido, zapatos y sombreros- que por lo demás cuenta con un diseño marcario particular y que es conformada por tres vocablos- con una marca de mochilas, salveques, etc. Por lo demás en un establecimiento comercial los productos de clase 25 y 18, no son colocados normalmente en el mismo lugar, lo cual minimiza aún más el riesgo de confusión entre los signos marcarios. Por lo que solicitó se deje sin efecto la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que 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. 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, para establecer que la marca



no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, no podría este Tribunal obviar lo que al respecto establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de comercio “**BINZAK**” y la marca de fábrica y comercio inscrita “**BINZAK ULTIMATE TREND**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, el signo propuesto contiene un alto grado de similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, se observa que a nivel **visual y auditivo** que el signo propuesto no contienen elementos diferenciadores dentro de su estructura gramatical que le proporcionen al consumidor poder identificarlas de manera adecuada, por cuanto, obsérvese que la marca inscrita “**BINZAK ULTIMATE TREND**” si bien es cierto la componen gramaticalmente dos palabras más en su diseño, tenemos, bajo un primer escenario que la palabra **BINZAK** si bien es cierto es una composición de fantasía, sin un significado concreto, si constituye el elemento predominante de la denominación, por ende es, lo que el consumidor identificará de un primer impacto en el mercado. Asimismo, cabe advertir que las otras dos palabras que componen el signo, a pesar de estar en idioma inglés **ULTIMATE TREND** al traducirlas nos refiere al significado de (última tendencia), lo cual constituyen términos genéricos y de uso común, por ende no puede ser apropiable, lo cual para efectos de su valoración no podrían ser considerados como elementos que le otorguen la distintividad requerida al signo, aunado al hecho de que al pronunciarse la denominación solicitada, esta es idéntica una de la otra, lo cual evidentemente induciría a error y confusión al consumidor respecto de las marcas como de su origen empresarial.

Por otra parte, con respecto a la diferencia de clases, es importante señalar que si bien los signos en pugna, pretenden la protección de productos en clases diferentes, la solicitada en clase 18 internacional, que proteger; “**Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras,**” y la de la marca inscrita en clase 25 que protege; “**Vestidos,**



calzado, sombrerería”, en ambos casos se trata de productos relacionados por ser utilizados en conjunto con la vestimenta, especialmente lo que corresponde a sombreros y calzado, son productos que se venden en conjunto en tiendas de moda y ropa. Dado lo anterior, en este caso se debe aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas, que indica que los productos no se consideran distintos por el mero hecho de estar en clase diferentes, en virtud de que predomina el elemento objetivo.

De ahí que por ser ambos productos relacionados con prendas de vestir, al venderse en departamentos de tiendas de moda su coexistencia generaría riesgo de confusión para el consumidor sobre el origen empresarial de ambos. Por estas razones los agravios del recurrente no son de recibo.

Visto lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como fue valorado por el Registro de la Propiedad Industrial, debe denegarse la solicitud de registro de la marca de comercio “**BINZAK**”, presentada por la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.**, por cuanto existe un evidente riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**BINZAK ULTIMATE TREND**”, propiedad de **JIMBOR S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución venida en alzada, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **José Ramón Gonzalez Castro**, apoderado generalísimo de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y tres minutos con siete segundos del trece de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “**BINZAK**” en **clase 18** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora