



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1047-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “YANBAL (DISEÑO)”

JAFER LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-8534-)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 874-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de octubre de dos mil doce.

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**, una sociedad existente bajo las leyes de Bermuda, domiciliada en Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete segundos del ocho de noviembre de dos mil once

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2011, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la empresa **JAFER LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



, para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura



internacional: *“Cosméticos, jabones champús, reacondicionadores, mousses, geles, cremas, lociones y bálsamos para el cuidado del cabello; desodorantes de uso personal; antitranspirantes; lociones, bálsamos, geles y cremas cosméticas para 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; esmaltes y barnices para las uñas; lápices delineadores de cejas, labios y ojos; lápices labiales; productos de perfumería, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador; desodorantes de uso personal; antitranspirantes; productos para limpiar, pulir desengrasar y raspar; preparaciones blanquear y para la cola .”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y siete segundos del ocho de noviembre de dos mil once, 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 ...”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de noviembre de dos mil once, 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.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarez Ramírez, 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 inscrito 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada al considerar que en ambos signos el denominativo es muy similar, careciendo de los elementos distintivos que lo particularicen y diferencien los vuelvan inconfundibles en el mercado, con fundamento en que existe similitud entre los signos, ya que es evidente que hay similitud gráfica, ideológica y fonética.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa que los signos en conflicto no son literariamente idénticos, siendo que el signo solicitado si contiene elementos suficientes que debe contener una marca para observar su distintividad, agrega que la marca solicitada está inscrita desde el año 2005, por lo que indica que la marca que se solicita es casi idéntica a la marca inscrita a nombre de su representada.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las catorce horas cuarenta y siete segundos del ocho de noviembre de dos mil once debe ser confirmada, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Y ^ N B ^ L

La inscripción de la marca que se gestiona resulta ininscribible 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, en el resto del término son muy parecidas, desde el punto de vista gráfico el elemento denominativo es muy similar al punto que a simple vista no se logran detectar diferencias dado que las letras se aprecian muy parecidas en su letra “A”, 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.

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...”*.

Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 146 a 147) el signo inscrito pertenece a la empresa INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTAY CUATRO S.A, por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término **“YANBAL” (DISEÑO)**, que fonéticamente son iguales, y se apliquen a productos de la clase 3 y se piense que tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.



Así las cosas, el signo solicitado Y ^ N B ^ L, 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.

En consecuencia, no lleva razón el recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca

de fábrica y de comercio Y ^ N B ^ L, sería consentir un perjuicio a la titular de la marca inscrita cuyo titular es la empresa **INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTAY CUATRO S.A.**, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

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 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 catorce horas cuarenta y siete segundos del ocho de noviembre de dos mil once, 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33