



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0398-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “SBELA”

ARABELA S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2013-10362)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0880-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, mayor de edad, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARABELA S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con ocho minutos y treinta y dos segundos del doce de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Noviembre de 2013, la Licenciada **Alejandra Mongero Luthmer**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma, de la empresa **PRODUCCIONES TALAMANCA VERDE S.A.**, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica “SBELA”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“la comercialización de perfumes , aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.”*



II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARABELA S.A. de C.V.**, formuló en fecha 14 de Marzo de 2014, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio solicitada.

III. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con ocho minutos y treinta y dos segundos del doce de mayo de dos mil catorce, dispuso (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de **ARABELA S.A. de C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “SBELA”; en clase 03 internacional; presentada por el apoderado de **PRODUCCIONES TALAMANCA VERDE S.A.**, la cual se acoge.*

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Mayo del 2014, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, en representación de la empresa **ARABELA S.A. de C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y siendo que el Registro mediante resolución declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, es por esa circunstancia que conoce este Tribunal la presente litis.

V. 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 invalidez 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos



que como probados indica el Registro en la resolución apelada, señalándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en los folios 94 al 97 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto se fundamentó, en que no lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre los signos en conflicto, por cuanto se desprende del cotejo marcario que no existe semejanza, gráfica, fonética e ideológica, por lo cual no existe la posibilidad de riesgo de confusión ni de asociación empresarial por el consumidor.

Menciona además que no puede considerarse el signo oponente como notorio ya que el interesado simplemente alega ese carácter pero no aporta material alguno que lo demuestre por lo que no es aplicable la protección del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, considera esa instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, no existiendo argumento alguno para denegar la marca propuesta.

Por su parte, la representante de la sociedad apelante, indica que la marca solicitada “SBELA” por PRODUCCIONES TALAMANCA VERDE S.A. tiene la suficiente similaridad con la marca registrada de su representada “ARABELA”, bajo los registros Números 148627 y 148570 y que con la palabra ARABELA existen más de 200 marcas sometidas por su representada a inscripción e inscritas con la palabra ARABELA incluida.

Menciona que la marca “ARABELA” es ampliamente conocida e inscrita en México, Panamá, República Dominicana y Centroamérica y es evidente que entre la marca solicitada y la inscrita existe un alto grado de similitud gráfica, fonética e ideológica que impide la coexistencia registral.

Agrega que la marca “ARABELA” ha sido dada a conocer al público de forma continua y constante a través de variada publicidad, siendo su venta por medio de catálogos lo que implica



un amplio proceso de distribución, teniendo su página en Internet www.arabela.com., y se refiriere además a la notoriedad de las marcas.

Destaca el riesgo de asociación y confusión que existen entre ambos distintivos, e indica que la marca a la que se oponen está solicitando la protección de los productos en que se encuentra protegida la marca “ARABELA”, debido a que es una empresa dedicada a vender y comercializar productos de belleza y apariencia personal como perfumes, jabones, cremas, cosméticos, lociones para cabello, joyería y lencería. Por último solicita se declare con lugar la presente oposición y se rechace la marca “SBELA”, fundamentándose en los artículos 8 inciso e), y 44 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento a la citada ley.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios unos de otros a efectos de que sean capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcaria resulta primordial el cotejo marcario, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro ya inscrito o en trámite de inscripción, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con base en lo anterior se procedió a examinar en su conjunto tal y como lo alega el recurrente, el signo que se pretende inscribir “SBELA” frente a los signos inscritos “ARABELA” a nombre de la empresa opositora, registros números 148570 y 148627, y no observa este



Tribunal que se produzca infracción alguna, a la similitud gráfica ni fonética señalada por la empresa apelante, aunque tienen la misma terminación pero diferente raíz, de tal modo que la parte variable de la palabra es desigual, lo que le da distintividad.

La marca solicitada “**SBELA**” y la inscrita “**ARABELA**” son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo que entre las marcas enfrentadas la similitud existente es en el término **BELA** y no se encuentra semejanza alguna entre la raíz “**S**” y “**ARA**” por lo tanto se comparte lo resuelto por el *a quo*, al señalar que fonéticamente sucede que las diferencias gráficas existentes entre las marcas en conflicto no dejan la posibilidad de que al ser pronunciadas las mismas y escuchadas por el consumidor, pueda esta confundirse creyendo que se trata de una misma marca o de marcas semejantes.

Efectivamente se puede observar que no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, pues contiene suficiente diferencia a nivel gráfico lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra. Cabe agregar que la distintividad se concentra en la primera parte de ambas, lo que implica que la marca solicitada no resulta similar con respecto a la inscrita, y desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que al tratarse de marcas de fantasía, ó sea no tienen significado por lo que no provocan ninguna idea en el consumidor.

De lo anteriormente expuesto, se determina que la parte inicial, le otorga suficiente distintividad al signo propuesto, por consiguiente el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica dicha marca, no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o asociación, aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita “**ARABELA**”, lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas en el comercio.

Se determina de esta forma que es procedente el registro del signo “**SBELA**”, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla



eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Por otra parte, destaca la sociedad apelante respecto de su marca inscrita que es notoriamente conocida, sobre lo cual debemos decir que conforme el artículo 2° de la Ley de Marcas citada, **marca notoriamente** conocida es el: “*Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado internacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. A mayor abundamiento, se debe indicar, que el solo hecho de tener una marca inscrita en múltiples registros, por sí no le da notoriedad al signo, pues como ya se indicó, es necesario el reconocimiento por parte del público, prueba que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.



Asimismo debe aclararse a la sociedad recurrente que se defiende la notoriedad de un signo distintivo cuando concurren los tres elementos que indica el artículo 8 inciso e) de la ley de rito, a saber riesgo de confusión, riesgo de asociación con un tercero y un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, por lo que si no existen esos tres elementos se debe de rechazar la alegada notoriedad respecto al signo que se solicite, como se da en el presente caso en el cual no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial, por lo que tal alegación debe rechazarse.

Por todo lo anterior, y por compartir este Órgano Colegiado en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, no son de recibo los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca propuesta “**SBELA**”, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ARABELA S.A. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, en representación de la empresa **ARABELA S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas



con ocho minutos y treinta y dos segundos del doce de mayo de dos mil catorce, la cual en lo apelado 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.