



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0234-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “KENJY (DISEÑO)”

NANSIS MENDOZA PANIAGUA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11790-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 985-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Henry Gómez Pineda**, mayor, casado, abogado, vecino de Quepos, con cédula de identidad 1-890-227, en representación de **NANSIS MENDOZA PANIAGUA**, quien es mayor, casada, con cédula 6-290-141, vecina de Quepos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cinco segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2012, el **Licenciado Henry Gómez Pineda**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“KENJY (DISEÑO)”** en Clase 25 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Vestuario, camisas, vestidos, todo tipo de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”*. Posteriormente, mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2013 solicitó una modificación del término denominativo del signo propuesto a **“KEYNAJ”**.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cinco segundos del veinte de febrero de dos mil trece, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que en la representación indicada, el **Licenciado Gómez Pineda** recurrió la resolución final relacionada y en virtud de que fuera admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 27 de febrero de 2004, y vigente hasta el 27 de febrero de 2014, la marca de fábrica **“ENGY”** con **Registro No. 144932**, cuyo titular es CREACIONES DE MODA, CREAMODA, S.A., para proteger y distinguir en **Clase 25** de la nomenclatura internacional *“Vestidos de todas clases, jeans, camisas, pantalones y calzados”* (ver folio 08).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la modificación al elemento denominativo del signo propuesto “**KENJY**” a “**KEYNAJ**”, bajo el criterio de que ello constituye un cambio esencial, que violenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Igualmente, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizarla en relación con la inscrita “**ENGY**” se advierte que éste se encuentra similitud gráfica y fonética, aunado a que protegen los mismos productos, dado lo cual, de aceptar su registro provocaría riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la solicitante, manifiesta en sus agravios que en la resolución recurrida se procedió a “... *resolver únicamente bajo nombre de Kenjy, lo cual efectivamente podría crear una confusión con la marca registrada ENGY...*” Sin embargo, agrega el apelante que no se entró a valorar lo relacionado con la modificación solicitada por esa representación, ya que con la misma no existe ninguna similitud ni fonética ni gráfica, porque son completamente diferentes. Esbozados dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se autorice continuar con el trámite de su solicitud de registro de la marca con el denominativo “**KEYNAJ**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.



En otro orden de ideas, el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite al solicitante modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de su objeto de protección con respecto a la solicitud inicial.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa se advierte que en la resolución apelada, en el aparte (i) del Considerando VIII, el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncia respecto de la modificación al término denominativo del signo, propuesto por la parte solicitante, manifestando que dicha solicitud constituye un cambio esencial de la marca bajo estudio, en razón de lo cual no es posible acceder a ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas. Es por ello que no es cierto el primer alegato del recurrente y por las razones apuntadas el Registro continúa con el análisis del signo pretendido tal y como se indicó en el escrito inicial.

Por otra parte, el propio apelante reconoce que la marca propuesta, tal como fue solicitada inicialmente, es decir “KENJY”, efectivamente “...podría crear una confusión con la marca registrada ENGY...”

Y es que, indudablemente al examinar ambos signos en conjunto, tenemos que la sílaba “GY” del inscrito, se pronuncia igual que la sílaba “JY” del propuesto, lo cual produce una similitud fonética, que se potencia con el resto de ambos signos por cuanto en ambos casos se encuentra precedida por la sílaba “EN”, a saber: “KENJY” vs “ENGY”. De esta forma la única diferencia fonética entre ambas marcas es la k inicial, siendo esta diferencia en el conjunto insuficiente para permitir una distinción clara, por cuanto pesa mucho el resto del fonema “engy” idéntico en ambas. Igualmente, desde el punto de vista gráfico la diferencia es insuficiente porque es fácil que el consumidor visualmente confunda la g y la j por sonar parecido, y el elemento K dentro del conjunto por las mismas razones no evita un riesgo de



confusión. Con respecto a las diferencias generadas por el diseño en la marca solicitada, este Tribunal ha reiterado que el elemento denominativo predomina sobre el gráfico, en vista que aquel es el nombre y el modo en que será solicitado por el público al momento de ejercer su elección de consumo. El riesgo de confusión se consolida porque los signos son confundibles y tanto la clase como los productos a que ambos se refieren son los mismos, lo cual, en caso de ser admitido el signo propuesto, evidentemente provocaría un conflicto marcario que debe evitarse, en protección del consumidor y del titular de la marca inscrita y; en general, el aseguramiento de la función de las marcas, que es permitir distinguir claramente los productos de los competidores. Debe aplicarse en este caso el artículo 24 de la Ley de Marcas, en su inciso c), que exige dar más énfasis a las diferencias sobre las semejanzas, ya que las semejanzas gráficas y fonéticas predominan dentro del conjunto generando un riesgo de confusión.

Por lo expuesto, una vez revisados los autos que constan dentro de este expediente, este Órgano de Alzada determina que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra conforme a derecho, pues como bien lo indica el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es admisible el registro de un signo que pueda causar un riesgo de confusión, siendo que, en este caso, debe darse protección a la marca inscrita y, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Henry Gómez Pineda**, en representación de **NANSIS MENDOZA PANIAGUA**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cinco segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

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 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 presentado por el **Licenciado Henry Gómez Pineda**, en representación de **NANSIS MENDOZA PANIAGUA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cinco segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo propuesto **“KENJY (DISEÑO)”**. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

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