

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0397-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “BIZOL”

BORIS TATIEVSKI., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2011-12175)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1259-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **BORIS TATIEVSKI.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Berlín Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Diciembre de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición de Gestor de Negocios, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“BIZOL”** para proteger y distinguir: **En clase 1** de la clasificación internacional, aditivos químicos para aceites y grasas industriales, así como lubricantes, en concreto aceites para automóviles; aditivo químicos para carburantes; fluidos para transmisiones; líquido de frenos; anticongelante. **En clase 3**, productos para el cuidado del automóvil, en concreto productos de limpieza, productos para el pulimento y conservación (comprendidos en esta



clase). **En clase 4** , aceites y grasas industriales; lubricantes; aceites de engrase, aceites de motor, aceites para transmisiones, aceites hidráulicos, aceites para maquinaria, aceites industriales; aceites para automóviles; grasas para lubricar; combustibles y carburantes.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del veinte de marzo de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Abril del 2012, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de **BORIS TATIEVSKI.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce esta litis este Tribunal.

IV. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de CARLOS RENE TSCHEN VALLADARES, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VISOL**” (**DISEÑO**), bajo el número de registro 181624 desde 3 de Noviembre de 2008 vigente hasta el 3 de Noviembre de 2018, para proteger: Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasas, abrillantar, cera para lustrar, cera para proteger pintura de vehículos, jabones y detergentes. (Ver folio 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**BIZOL**” con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud con la marca inscrita “**VISOL**”(DISEÑO), número de registro 181624, siendo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto protegen productos similares y relacionados, existiendo similitud gráfica y fonética, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que los productos que protegen ambas marcas son claramente distinguibles y al ser personas con un conocimiento más especializado que el del consumidor normal por tratarse de productos específicos no existe peligro de confusión. Indica que el Registro de Marcas aplicó incorrectamente la Ley de Marcas por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos no significa que deba rechazarse, debiendo el calificador sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger, por lo que al comparar la lista de productos las posibilidades de confusión desaparecen completamente, citando el artículo 89 de la citada ley, y agrega de los productos no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase sino analizarse por su naturaleza. Continúa diciendo de lo lógico será publicar el edicto correspondiente a la marca que aquí se solicita y determinar si algún tercero interesado interpone una oposición porque considera lesionados sus derechos, para lo cual utiliza doctrina del autor Jorge Otamendi, en su tratado de Marcas, y se apoya en resoluciones administrativas de la Oficina de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**VISOL**”, y la solicitada “**BIZOL**” presentan similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**BIZOL**” y la inscrita “**VISOL**”, observa este Tribunal que presentan tres de sus letras en común, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, porque la marca inscrita es para preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, abrillantar, cera para lustrar, cera para proteger pintura de vehículos, jabones y detergentes, productos que se encuentran incluidos dentro de la marca solicitada, advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica, fonética. Dentro del aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita son dos letras, en razón de que la marca inscrita se diferencia de la solicitada con las letras “V” en lugar de “B”, y “S” en lugar de “Z”, siendo fonéticamente iguales, dando lugar a identidad en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, debido a que el signo solicitado no presenta una

diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, por lo que procede aplicar el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas que exige dar énfasis a las semejanzas sobre diferencias. Se concluye que la marca solicitada no presenta una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto las semejanzas generan un riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, el cual podría confundir el origen empresarial de ambas marcas. El signo cuyo registro se solicita incluye dentro productos que son utilizados para limpieza, pulido y conservación del automóvil, los que están relacionados con la marca que se encuentra inscrita, por lo que en este caso cae en la hipótesis del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas que indica: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 24 del Reglamento de la ley de cita .

Por último, en cuanto lo alegado por el recurrente de que por tratarse de productos específicos para el tratamiento en animales, existe un conocimiento más especializado del consumidor normal por lo que no existe peligro de confusión, debe indicarle este Tribunal que no lleva razón por cuanto no se observa en ninguna de las marcas, inscrita y solicitada productos que tengan que ver con animales, por lo que existe un error evidente respecto a este alegato.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **BORIS TATIEVSKI.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del veinte de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“BIZOL”**. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.