

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0250-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*yh* BEJA (DISEÑO)”

YUHANG INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9812-2010)

Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 1328-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **YUHANG INTERNACIONAL S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 15 y 16 Ave Roosevelt, de la Zona Libre de Colón, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del nueve de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre de dos mil diez, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*yh*”

BEJA (DISEÑO)”, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del nueve de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca indicada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha veintiuno de marzo de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de **YUHANG INTERNACIONAL S.A.**, , interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación y nulidad concomitante, siendo, que el Registro mediante resolución de las siete horas, cincuenta y seis minutos, veinticinco segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y consideró respecto a la nulidad, que no existía vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes que obstaculizara el curso normal del procedimiento, y admitió el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas, treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil diez, expresó agravios.

CUARTO. 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado el siguiente: **1)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VEJA**”, bajo el registro número **83984**, desde el 17 de setiembre de 1993 y vigente hasta el 17 de setiembre de 2013, a nombre de **RECKIT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, domiciliada en Danson Lane, Hull HU8 7DS, Gibraltar, para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos.

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 EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**yh** **BEJA (DISEÑO)**”, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **YUHANG INTERNACIONAL S.A.**, por considerar que corresponde a una marca inadmisibile por derecho de terceros según el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto así se desprende del cotejo con el signo inscrito “**VEJA**”, ambos protegen productos en la clase 3, y son similares, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de

elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, los argumentos de la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que su representada está inconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida. Aduce, que el signo es una creación original, y se encuentra compuesto por una palabra de uso común y la frase creada cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos contemplados en la clase 03. Es absolutamente distintiva y única. Señala que la marca VEJA en clase 3 con registro número 83984, no se considera razón suficiente el que ambos signos se enmarquen dentro de la misma clase, ya que cada uno por sí solo contiene distintividad suficiente para no crear confusión entre los consumidores. Las marcas VEJA y *yh* “BEJA (DISEÑO)”, son diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, en consecuencia no se detectó ningún riesgo de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que la marca que se gestiona “*yh* BEJA (DISEÑO)””, para proteger y distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos*”, es un signo mixto complejo consistente en una parte denominativa “*yh* BEJA”, escrita en color rojo y un diseño de una flor de color rojo, en su aspecto puramente **gráfico y visual** se observa que el elemento preponderante es el término “BEJA”, y analizando ésta con el signo inscrito “VEJA”, que es denominativa

(formada por una sola palabra), se comprueba que el término del distintivo marcario inscrito está contenido en el signo que se intenta inscribir “**yh BEJA (DISEÑO)**”, por lo que acaban siendo, en términos ortográficos sumamente parecidos, sólo se distinguen por la consonante “**B**” en la solicitada y la letra “**V**” en la inscrita. Las letras “**Y y H**”, en el signo pretendido son de uso común, y por ende, no podrían ser susceptibles de apropiación exclusiva, y el diseño de una flor, a criterio de este Tribunal no le agregan distintividad al signo que se aspira inscribir con respecto al inscrito, ya que la fuerza distintiva se encuentra en la palabra “**BEJA**”, la cual resulta casi idéntica a la inscrita, por lo que no existe diferencia alguna entre una y otra para el consumidor, por lo que considera este Tribunal, que lleva razón el Registro cuando señala que *“En el caso que nos ocupa, encontramos más semejanzas que diferencias, ya que los signos son casi idénticos en su parte denominativa (...) aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar protegiendo productos que tienen coincidencia en la forma de difusión de los mismos”*.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético o auditivo**. Aquí el sonido preponderante y diferenciador de la marca solicitada es “**BEJA**” cuya pronunciación es idéntica al distintivo inscrito “**VEJA**”. Y desde un punto de vista **ideológico o conceptual**, como ambos signos resultan de fantasía carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Aparte del análisis realizado anteriormente, el otro gran estudio que hay que efectuar para lograr determinar la posibilidad de confusión en el público consumidor, es el de la comparación entre los productos que distingue una y otra marca. En ambos signos, como puede observarse a folio uno del expediente y en el considerando primero de hechos

probados, son idénticos, situación, que puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión en la modalidad de asociación, ya que éste puede idear en su mente, que el signo solicitado y el inscrito tienen un mismo origen empresarial, es decir, un mismo fabricante y comerciante, por cuanto las denominaciones de las marcas y los productos cotejados como se indicó son idénticos (v. Artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual permite prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre el signo y los productos pertenecientes a la empresa aquí contrapuesta, sea, **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**. De ahí, que concluye este Tribunal que el distintivo marcario propuesto no es registrable por razones extrínsecas, en consecuencia no lleva razón la representación de la sociedad recurrente en sus alegatos, en cuanto a que los signos son diferentes, ello, por las razones expuestas, por consiguiente, de autorizarse la inscripción de la marca solicitada sería consentir un perjuicio a la sociedad titular del signo inscrito.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **YUHANG INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del nueve de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **YUHANG INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del nueve de marzo de dos mil once, la que en este acto 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, 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 DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.

TNR. 00.41.53