

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0363-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo BESSER (diseño)

Wasser Chemical S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2840-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 507-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento veinticuatro-doscientos cuarenta y nueve, representando a la empresa Wasser Chemical S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del once de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de abril de dos mil nueve, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, representando a la empresa The Latin America Trademark Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Francisco Muñoz Rojas representando a la empresa Wasser Chemical S.A., en fecha dos de setiembre de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del once de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha nueve de abril de dos mil diez, la representación de la empresa oponente planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

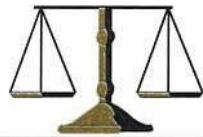
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de las marcas a nombre de Wasser Chemical S.A.:



- 1- De comercio **Wasser Chemical**, registro N° 185071, vigente hasta el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 productos, medicamentos y preparaciones para uso óptico y oftalmológico, y productos para el cuidado del cuerpo humano (folios 63 y 64).
- 2- De fábrica **WASSER WASSER**, registro N° 114585, vigente hasta el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos (folios 65 y 66).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que no hay relación entre los productos que distinguen las marcas registradas y los que pretende distinguir la solicitada, y que las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos permite la coexistencia registral. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que ha de darse más importancia a las similitudes que a las diferencias, que los productos son los mismos, que la pronunciación es idéntica, y que el voto 1148-2009 de este Tribunal en un caso similar al actual denegó el registro solicitado.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numeris apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
	WASSER WASSER	
Productos	Productos	Productos
Clase 5: productos, medicamentos y preparaciones para uso óptico y oftalmológico, y productos para el cuidado del cuerpo humano	Clase 5: productos farmacéuticos	Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos

Como bien señaló el **a quo**, entre los productos cotejados no hay relación, aunque el apelante insista en indicar que los productos son de la misma naturaleza, por lo que tal agravio no puede ser atendido, por lo que en el presente asunto el principio de especialidad consagrado

en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“(…)

e) 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; (...)"

Manuel Lobato explica el principio de especialidad de la siguiente manera:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.

Entonces, ante la diferencia entre los productos del cotejo, resta indicar que, si bien la pronunciación en idioma alemán de la palabra WASSER sea “beser”, dicho idioma no tiene la expansión en el consumidor costarricense como si lo tiene el inglés, por lo que, ante la palabra WASSER, la tendencia del consumidor promedio será la de pronunciarla como “uaser”, mucho más cercana a la que sería la pronunciación de tal palabra en el idioma español; en cambio, BESSER será pronunciada “beser”, por lo que a nivel fonético la realidad del mercado nacional hará que exista una diferencia marcada entre los signos bajo cotejo. En el nivel gráfico, si bien hay una repetición de las letras SSER, dicha similitud pierde importancia ante las demás diferencias entre los signos: en los inscritos, uno incluye la palabra CHEMICAL, y en el otro la palabra WASSER se repite, mientras que el signo solicitado se

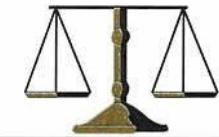


compone de una sola palabra, acompañada de un diseño muy diferente al que tienen las marcas inscritas, por lo tanto, las diferencias en dicho sentido son más que las semejanzas. El nivel ideológico pierde interés por no transmitir ni las marcas inscritas ni el signo solicitado una idea concreta al consumidor. Y sobre lo resuelto en el Voto N° 1148-2009 de este Tribunal, ha de recordarse que cada solicitud debe de analizarse a la luz de su especial marco de calificación registral, compuesto por la legislación vigente y los derechos anteriores oponibles, y no sobre la base de una práctica anterior de este Tribunal, además, en todo caso, la hermenéutica jurídica no es para nada estática, al contrario, es de un dinamismo constante, por lo que nuestra actuación no se encuentra vinculada por una resolución anterior si se opina que debe alejarse de ella con base en un nuevo y propio razonamiento; y, en todo caso, en la resolución traída a colación los productos tanto de la marca inscrita como de la solicitada eran de la misma naturaleza, lo cual no sucede en el presente asunto. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas representando a la empresa Wasser Chemical S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del once de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

constancia y copia de esta resolución que se dejará 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