

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1156-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “LOVEL”

FINOLASA, S.A. y COMERCIAL SOFU, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10810-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 647-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal de los **Recursos de Apelación**, interpuestos por **Albert Zumbado Wint**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 7-088-074, en representación de la empresa **FINOLASA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-409047, y **Kwok Wing Shum Ng c.c. Jorge Shum Ng**, mayor, casado, comerciante, vecino de San José, con cédula de identidad 8-054-326, en representación de la empresa **COMERCIAL SOFU, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-220363, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, veintiún segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 31 de octubre de 2011, la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad inscrita y domiciliada en Panamá, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la



marca de fábrica y comercio **“LOVEL”**, en Clases 5, 10, 16, 21 y 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: En **Clase 05**: *“Alimentos para bebés”*. En **Clase 10**: *“Biberones, cierres y tetinas de biberones, chupetas para bebés”*. En **Clase 16**: *“Pañales desechables y toallas húmedas, papel higiénico, toallas de mano, pañuelos faciales, servilletas”*. En **Clase 21**: *“Esponjas”*. En **Clase 25**: *“Pañales de tela”*.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada en el resultando anterior fueron publicados en las ediciones de La Gaceta Nos. 36, 37 y 38 correspondientes a los días 20, 21 y 22 de febrero de 2012.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido, en contra de la inscripción relacionada se presentaron oposiciones de las siguientes empresas: **A) COMERCIAL SOFU, S. A.**, representada por los señores **Kowk Wing Shum Ng** y **George Shum Romero**, en virtud que su representada en titular de las marcas LOVEX y LOVEX CHEMIE, en clases 16 y 03 de la nomenclatura internacional. **B) FINOLASA, S. A.**, representada por los señores **Albert Zumbado Wint** y **George Shum Romero** por encontrarse inscrita su marca LOVEX en Clase 05 internacional. **C) SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. DE C.V.** representada por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, al ser su representada titular de la marca LOVLY en clase 16 internacional.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, veintiún segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce, declaró sin lugar las oposiciones presentadas por las empresas **COMERCIAL SOFU, S. A.** y **FINOLASA, S. A.**, admitiendo el registro de la marca solicitada. Asimismo, declaró inadmisibles por extemporánea la oposición de la empresa **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. DE C.V.**

QUINTO. Que inconformes con lo resuelto, las representaciones de las empresas

COMERCIAL SOFU, S. A. y FINOLASA, S. A., impugnaron la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 la Juez Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el elenco de hechos que como demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, agregando únicamente que los enumerados como (2) a (5) se fundamentan a folios 134 a 149 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que deban ser tenidos por no demostrados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza las oposiciones presentadas por las empresas Comercial Sofu, S. A. y Finolasa, S. A., en aplicación del Principio de Especialidad marcario, por considerar que los productos que protegen cada una de ellas no guardan relación alguna con los que se pretenden proteger con la solicitada, y por ello no puede afirmarse que vaya a provocarse un riesgo de confusión en el consumidor. Respecto de la oposición presentada por SCA Consumidor México y Centroamérica, S. A. de C. V., es declarada inadmisibile por extemporánea, en virtud que fue presentada al Registro el 23 de

abril de 2012, siendo que el plazo conferido para presentar las oposiciones vencía el 20 de abril de ese mismo año.

Por su parte, las representaciones de las empresas opositoras, fundamentan su apelación en que el Registro de la Propiedad Industrial no analizó los signos en forma conjunta, que no tomó en consideración que, si bien es cierto los productos que distingue las marcas son diferentes, algunos de los productos protegidos por ambas están en la Clase 05, en donde el estudio debe ser más estricto al estar de por medio la salud pública y al tener las marcas una gran similitud, podría inducir error o confusión en los consumidores, dado que la única diferencia entre ellas es la letra final L de la solicitada y la X de la inscrita. En razón de dichos alegatos solicitan sea revocada la resolución impugnada y en consecuencia se admita su oposición al registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

En este sentido, la finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y



evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios distintos, que no sean susceptibles de ser relacionados. Al respecto, el párrafo tercero del artículo 89 citado, reza: *“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”*.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa



diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...”

Así las cosas, en el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas inscritas por las empresas opositoras se refieren a productos que no tienen vinculación alguna entre los de las clases 03, 05 y 16 de los signos inscritos, con los de las clases 05, 10, 16, 21 y 25 de la solicitada, dado que son muy distintos y no susceptibles de ser relacionados, y se desempeñan en un ámbito comercial diferente, sin exponer al público consumidor a riesgo de confusión ni de asociación empresarial.

De esta manera, del análisis en conjunto de los signos en pugna, así como de los productos que pretende proteger el signo solicitado y los ya protegidos por los inscritos, queda claro para este Tribunal Registral, que no resultan de recibo los agravios expresados por las recurrentes y por ello no existen motivos para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Albert Zumbado Wint y Kwok Wing Shum Ng c.c. Jorge Shum Ng**, en representación de las empresas **FINOLASA, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **COMERCIAL SOFU, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, veintiún segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce, la cual 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 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 interpuesto por **Albert Zumbado Wint y Kwok Wing Shum Ng c.c. Jorge Shum Ng**, en representación de las empresas **FINOLASA, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **COMERCIAL SOFU, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, veintiún segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma para que se admita el registro del signo **“LOVEL”**, solicitado por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.** 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38