

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0293-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo VA ARTE MODA CULTURA (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Who Cares Pura Vida S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10279-2010)**

***VOTO N° 960-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Catalina Valencia Peña, de nacionalidad colombiana, mayor, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de residencia número uno uno siete cero cero uno uno dos seis nueve dos seis, en su condición de Presidente de la empresa Who Cares Pura Vida S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos tres mil ochocientos treinta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y dos minutos, diecisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cinco de noviembre de dos mil diez, la empresaria Valencia Peña, representando a la empresa Who Cares Pura Vida S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las once horas, treinta y dos minutos, diecisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha quince de marzo de dos mil once, la representación de la empresa Who Cares Pura Vida S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**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 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.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



a nombre de la Universidad de Costa Rica, registro N° 197780, vigente hasta el seis de enero de dos mil veinte, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (folios 19 y 20).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que no procede el cambio en el signo según lo pidió la empresa solicitante, y que existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca inscrita, además de distinguir los mismos servicios, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el signo solicitado es VALENCIA AYARZA ARTE MODA CULTURA, que no hay similitud gráfica ni fonética, por lo que no habrá duda o imprecisión en el consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. MODIFICACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** La representación de la empresa apelante basa su argumentación en el hecho de que el signo solicitado no es



sino **Valencia Ayarza arte moda cultura**. Sin embargo, obsérvese como en el escrito inicial el recurrente indicó que la marca solicitada lo era **VALENCIA AYARZA VA**



(diseño), indicando posteriormente que el diseño lo es . Ante esta contradicción, procede el Registro por resolución de las ocho horas, cuarenta y siete minutos, siete segundos del diez de noviembre de dos mil diez, a prevenir que se aclare cuál es el signo que se pretende registrar, lo cual fue contestado indicando, que el distintivo marcario a registrar es “VA arte moda cultura”. Con dicha aclaración queda fijado el asunto relativo al signo que se pretende hacer registrar, por lo que en adelante aplica lo que sobre modificaciones al signo solicitado indica el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” (subrayado nuestro).

Por ello, bien hizo el Registro al no atender la solicitud de cambio en el signo que se hace en fecha veinticuatro de enero de dos mil once y en el escrito de apelación ahora conocido, ya que la modificación que se pretende hacer es esencial, siendo que modifica totalmente la marca solicitada. Al rechazarse tal modificación el cotejo marcario ha de realizarse respecto



del signo  y no respecto de Valencia Ayarza arte moda cultura.

Sentado el tema sobre lo que ha de ser cotejado, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	
Servicios	Servicios
Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina	Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina

Atendiendo a lo anterior tal como apuntó el Registro en su resolución final, tanto lo pedido como los servicios en uno y otro caso, son idénticos, lo cual no es factible conferir siguiendo el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas. Al efecto, la doctrina ha dicho:

“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, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

En el presente caso, lejos de tal diferenciación entre los productos, más bien encontramos un alto grado de similitud, y respecto propiamente al signo, tenemos que el aditamento “arte moda cultura”, en relación con los servicios pretendidos, resulta ser una mera indicación de características de éstas, sea que orientan al consumidor a saber en qué campo se desarrolla la publicidad, la gestión de negocios comerciales, la administración comercial y los trabajos de oficina, indicación que si bien no está prohibida en nuestra Ley de Marcas, tampoco añade aptitud distintiva al conjunto solicitado, máxime que en el escrito visible a folio 10 del expediente, por medio del cual se fijó el signo que se pretende registrar, se indicó “...no se hace reserva de las palabras “arte moda cultura”.”. En ese sentido, el cotejo ha de realizarse enfatizando en los elementos que concentran tal aptitud, sea el elemento literal en ambos casos está compuesto por las letras V y A, escritas en mayúscula. Si bien la grafía del signo solicitado es disímil al registrado, éste tan solo se dedica a adornar tales letras, o sea, el elemento central siguen siendo la “V” y “A” que se resaltan por medio de un diseño, al igual que en la marca inscrita, compuesta por las mismas letras “V” y “A”, en idéntico orden y también resaltadas por un diseño. Por ello es que, a nivel gráfico, hay un alto grado de similitud. A nivel fonético, al estar ambos compuestos por las mismas letras y en el mismo orden, suenan igual, la vocalización es idéntico, por lo que en dicho nivel hay identidad. Todo lo anterior hace que sea de aplicación al presente caso lo dispuesto por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero

desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)"

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final 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, N° 8039, 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 la empresaria Catalina Peña Valencia representando a la empresa Who Cares Pura Vida S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y dos minutos, diecisiete segundos del cuatro 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 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**



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*