

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0535-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

LUCES DEL NORTE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6063)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO 0064-2019***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y un minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, divorciada una vez, abogada y notaria, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la compañía **LUCES DEL NORTE S.A.**, sociedad existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en 24 Calle 20-56, zona 12 Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:56 horas del 17 de setiembre del 2018.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**INDUSTRIAL.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de julio del 2018, la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LUCES DEL NORTE, S.A.**, presentó la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir **“todo tipo**

**de calzado”** en clase 25 de la nomenclatura internacional. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:24:56 horas del 17 de setiembre del 2018, denegó la solicitud de inscripción de la marca solicitada por razones extrínsecas, al determinar que ésta podría producir un inminente riesgo de confusión con los signos inscritos



que distingue “calzado”, y **BATA**, que protege “vestuario, calzado y sombrerería”, ambas en clase 25 de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la compañía apelante **LUCES DEL NORTE S.A.**, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, alega dentro de sus agravios: **1-** Que no hay violación al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, pues el consumidor cuenta con suficientes elementos gráficos, fonéticos e ideológicos para diferenciar la marca solicitada de los signos inscritos. **2-** Que las marcas protegen productos totalmente diferenciables. **3-** La diferencia a nivel ideológico se manifiesta en que las marcas protegen productos diferentes entre sí. **4-** Que la marca solicitada no reproduce, ni copia, ni imita ni es similar a las marcas registradas, el único elemento similar que comparte es el prefijo BA, el cual no es parte predominantemente diferenciadora de las marcas, menos si los registros marcarios les adicionamos los logos con los cuales cuenta cada uno, los cuales aportan más elementos que permiten al consumidor diferenciar claramente un signo de otro. **5-** Que la marca se debe ver

y analizar en conjunto, tomando en cuenta todos sus elementos. **6-** Que se debe aplicar el principio de especialidad, que permite que coexistan las marcas cotejadas.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1.-** Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **BATA BRANDS S.A.**, desde 06 de octubre de 1997, vigente hasta 06 de octubre de



2027, la marca de fábrica , registro 103959, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “calzado”. (folios 7 a 8 del expediente principal).

**2.-** Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **BATA BRANDS S.A.**, desde el 23 de junio de 1999, vigente hasta el 23 de junio de

**BATA**

2019, la marca de fábrica , registro 114512, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “vestuario, calzado y sombrerería”. (folios 9 a 10 del expediente principal).

---

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Para que prospere el registro debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un riesgo de confusión entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias.

Desde esta perspectiva cabe señalar que el cotejo marcario se integra por el derecho, del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora

Las marcas en cotejo son:

#### **MARCA SOLICITADA**



Distingue en clase 25: todo tipo de calzado.

#### **SIGNOS REGISTRADOS**



Distingue en clase 25: calzado.

## BATA

Distingue en clase 25: vestuario, calzado y sombrerería.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada



, hay similitud, dado que comparten tres de cuatro letras, colocadas en la misma posición, la única diferencia es la letra “D” en la marca propuesta y la letra “T” en los signos registrados, por lo que es factible un riesgo de confusión a nivel gráfico. Ello, por cuanto de la perspectiva de conjunto el elemento distintivo en los signos inscritos es “BATA”, siendo que la palabra “INDUSTRIALS” que la acompaña hace referencia a que los productos son fabricados de forma industrial.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta una similitud sonora muy marcada, y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que las marcas registradas, dado que la letra “D” de la marca solicitada como se indicó líneas arriba no hace diferenciación alguna con respecto a los signos inscritos [BATA].

En cuanto al campo ideológico, los signos no tienen sentido conceptual, por lo que en este nivel éstos no son objeto de cotejo. Al respecto, es importante indicar que no lleva razón la apelante cuando manifiesta que la diferencia a nivel ideológico se manifiesta en que las marcas protegen productos diferentes entre sí, ya que el aspecto ideológico son las ideas o conceptos idénticos o semejantes que producen los signos en conflicto en la mente del consumidor, situación que no tiene relación con los productos que protegen los signos.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos de acuerdo al numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica y fonética con los signos ya registrados, existiendo de acuerdo al inciso c) del artículo 24 citado más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstas tienen un mismo origen empresarial. De ahí que no es admisible el alegato de la compañía recurrente cuando aduce que los signos solicitado e inscritos son diferentes, ello, porque los distintivos marcarios cotejados son visual y auditivamente semejantes por las razones indicadas.

En cuanto a los productos a distinguir por la compañía **LUCES DEL NORTE S.A.**, “todo tipo de calzado”, y los protegidos por los signos inscritos (registros 103959 y 114512), de la empresa **BATA BRANDS S.A.**, sea, “calzado” y “vestuario, calzado y sombrerería”, se hace hincapié que son de una misma naturaleza “**vestimenta**”, por lo pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución, y el consumidor puede establecer un vínculo entre ellas que genere confusión o asociación en cuanto al origen empresarial.

El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, impone la aplicación del principio de especialidad, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al ser los productos solicitados de una misma naturaleza a los que distinguen los signos inscritos, se imposibilita el otorgamiento por preexistir un derecho de un tercero que lo impide. De ahí estima este Tribunal que no lleva razón el apelante cuando en sus agravios argumenta que la marca solicitada protege productos completamente diferenciables a los productos de los signos inscritos, pues los productos de la marca propuesta son de una misma naturaleza que los productos de los distintivos registrados, por lo que no resulta factible la aplicación del principio de especialidad como lo pretende la apelante.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir registros vigentes deben éstos ser protegidos de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, y artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Por ello este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada de la compañía **LUCES DEL NORTE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:56 horas del 17 de setiembre del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y de comercio en clase 25 de la nomenclatura internacional.

**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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 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 licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada de la compañía **LUCES DEL NORTE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:56 horas del 17 de setiembre del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca

**BAZA**

de fábrica y de comercio en clase 25 de la nomenclatura internacional. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Guadalupe Ortiz Mora*

lvd/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36