
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0501-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “COLSIE”

TARGET BRANDS, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-3495)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0070-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en calidad de apoderada especial de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, una sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:51:41 horas del 22 de septiembre de 2020.

Redacta la jueza Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en calidad de apoderada especial de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, una sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, Estados Unidos de América, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio “**COLSIE**”, para proteger y distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional: agrupamiento en beneficio de terceros, de productos de consumo (excepto su transporte), permitiendo a los clientes ver y comprar convenientemente esos productos, tales servicio puede ser proporcionado por las tiendas minoristas y tiendas minoristas en línea.

Mediante resolución dictada a las 14:51:41 del 22 de septiembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo “COLSIE”, por derechos de terceros y con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al encontrarse inscritas las marcas de comercio



y **colcci** , en clases 25 y 18 respectivamente.

Inconforme con lo resuelto la señora María de la Cruz Villanea Villegas en la condición referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 05 de octubre del 2020 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que el rechazo de su solicitud de inscripción de la marca “COLSIE” en clase 35, es errado de conformidad con el art 24 del reglamento, art 2, 8, 11 y concomitantes de la ley de marcas y otros signos distintivos. 2. Que, en cuanto a la grafía, que el Registro hace un análisis desmembrado de la marca y no en su totalidad, ya que se analiza una única parte en donde los signos comparten letras, siendo que en la terminación de la palabra se diferencian, además la marca registrada a diferencia de la solicitada presenta un

diseño muy llamativo. En cuanto al cotejo fonético señala la apelante que la única similitud está en las tres primeras letras "COL", y en lo ideológico no evocan idea alguna. 3. Que las marcas coexisten en forma pacífica en una multiplicidad de jurisdicciones, protegiendo los mismos productos que los indicados en nuestro país. 4. Que la marca de la recurrente corresponde a una marca de servicio, en donde no se hace referencia a los productos que las marcas registradas buscan comercializar (clases 18 y 25). Siendo que son marcas con productos diferentes y en clases distintas, no pueden causar confusión en el consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas las marcas de fábrica, comercio y servicios:



para proteger y distinguir en **clase 25:** *Ropas, vestuario en general*, inscrita desde el 7 de agosto del 2003, vigente hasta el 07 de agosto del 2023, bajo el registro número: 139730, a nombre de la empresa A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA. (folios 12, 13 y 14 del expediente principal)



para proteger y distinguir en **clase 18:** *Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría*, y **en clase 35:** *Servicios de Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*, inscrita desde el 16 de septiembre del 2011 y vigente hasta el

16 de septiembre del 2021 a nombre de la empresa A.M.C. TEXTIL E COMUNICACOES LTDA, bajo el registro número: 212485. (folios 18 y 19 legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se observa que el Registro fue omiso en cuanto al análisis de la marca inscrita bajo el registro número 212485, por no indicar la clase 35, pero dicha omisión no viene a variar la situación de la parte por la forma en que se resolvió el expediente, por lo que en este caso en concreto no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría

su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, es decir:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior...

La finalidad es lograr que los productos o servicios que distingue la marca puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Al respecto el artículo 24 del

Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos indica:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...

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...

De lo anterior deriva la forma en que debe ser realizado el análisis por parte del registrador, así como también la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, según el cual, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes pueden coexistir.

El cotejo marcario es entonces el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos, por lo que para determinar las semejanzas entre estos es necesario realizar la siguiente comparación:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA	MARCA REGISTRADA
COLSIE		
TITULAR: TARGET BRANDS, INC.	TITULAR: A.M.C. TEXTIL E COMUNCACOES LTDA.	TITULAR: A.M.C. TEXTIL E COMUNCACOES LTDA.
CLASE <i>35: Agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos de consumo (excepto su transporte), permitiendo a los clientes ver y comprar convenientemente esos productos, tales servicio puede ser proporcionado por las tiendas minoristas y tiendas minoristas en línea.</i>	Clase 25: <i>Ropas, vestuario en general</i>	Clase 18: <i>Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionaría.</i> Clase 35: <i>Servicios de Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina</i>

Al comparar los signos, se evidencia que a nivel gráfico comparten las primeras tres letras dispuestas en el mismo orden, con la diferencia que el signo solicitado posee la terminación SIE, mientras que el registrado posee CCI. Es necesario acotar que

la marca registrada incluye diseño, sin embargo, lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial. En cuanto a la articulación de los sonidos, poseen gran similitud al compartir las mismas letras, por lo que al oído del consumidor sonarán prácticamente igual. Desde el punto de vista de las ideas y los conceptos, no existe relación alguna, al ser ambos signos de fantasía.

Vista la similitud entre las marcas, es necesario cotejar los productos y servicios, en este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 236-IP-2017, de fecha 04 de octubre del 2018, señala:

“... para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario...”

El signo propuesto busca proteger y distinguir servicios en clase 35 de la nomenclatura internacional, los cuales son completamente diferentes a los productos contenidos en las clases 18 y 25 internacional para la marca registrada, y los servicios protegidos en la clase 35, por lo que no podrían sustituirse unos por otros, ya que no son intercambiables entre sí; así como tampoco se refleja que los productos y servicios protegidos por los signos distintivos sean complementarios; así mismo no se evidencia la posibilidad de que el consumidor pueda considerar razonable que los productos o servicios en cuestión provengan del mismo empresario. Por lo que al respecto no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, al decir que son de la misma naturaleza.

Al respecto y en aplicación del principio de especialidad, que señala que los signos distintivos registrados, conceden únicamente protección a los productos y/o servicios para los cuales han sido registrados, o se encuentren vinculados y se genere un riesgo de confusión, es criterio de este Tribunal que para los servicios mencionados dentro de la clase número 35 de la nomenclatura internacional sí es posible su inscripción, al no estar contenidos o relacionados con los productos y servicios que protegen y distinguen las marcas registradas, no generando así riesgo de confusión en los consumidores o de asociación y aprovechamiento del origen empresarial.

En relación con lo expuesto como agravios por la representación de la compañía TARGET BRANDS, INC., los mismos son acogidos por parte de este Tribunal, a excepción de lo expresado en cuanto a que estas marcas coexisten en forma pacífica en una multiplicidad de jurisdicciones, protegiendo los mismos productos que los indicados en nuestro país. Es necesario hacer referencia al principio de territorialidad, según el cual el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, no siendo vinculante para otorgar la inscripción el hecho de que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal admite el recurso de apelación planteado por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:51:41 horas del 22 de septiembre de 2020, la cual **se revoca** y en su lugar se ordena la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de representante de la compañía **TARGET BRANDS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:51:41 horas del 22 de septiembre de 2020, la que en este acto se **revoca** y en su lugar se ordena la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26