

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0079-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**3-101-777844 S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8697**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0146-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Alonso Solano Soto, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 116490236, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **3-101-777844 S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Distrito Merced, gran terminal del Caribe, 600 metros al norte de la Catedral Metropolitana, calle cero, provincia de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:39:50 horas del 8 de enero de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 22 de octubre de 2020, el señor Daniel Alonso Solano Soto, de calidades y condición antes indicadas, presentó

solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



, para distinguir en la clase 25 internacional: “Prendas de vestir, calzado, sombrerería”.

El Registro de la Propiedad Intelectual determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada por derechos previos de tercero, por encontrar similitud fonética e ideológica, además de tratarse de productos similares de la misma clase.

La representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, y expuso agravios indicando que del análisis realizado por el registrador al signo solicitado, este indica que gráficamente resulta ser diferente a la marca inscrita, siendo esta apreciación correcta por contener los signos suficientes elementos diferenciadores, como es la figura del toro dentro de un escudo en la marca propuesta, en cambio el signo registrado únicamente posee la letra “M”; respecto al término “Montenegro”, que poseen ambos signos, es más grande en la marca inscrita que en la solicitada, además el signo pretendido cuenta con una tipología de letra diferente, sin dejar de lado que la marca solicitada cuenta con el distintivo “JSM”, mientras que signo marcario inscrito no posee ningún elemento distintivo; en razón de esto los signos son diferentes respecto a su logo, elementos y figuras. Por otro lado, el registrador indicó que los signos fonéticamente presentan similitud al momento de pronunciar el término “Montenegro”, omitiendo en su análisis el elemento “JSM”, que al pronunciarse en su conjunto hace que se distinga de la palabra “Montenegro”, que puede contener cualquier signo.

Manifiesta el recurrente que ideológicamente respecto al término “Montenegro”, el registrador señaló que el consumidor podría asociarlo en su mente a un apellido, dejando de lado en su análisis las letras “JSM”, las cuales forman parte del signo

---

solicitado y no un simple aditamento, debiendo considerar la marca pretendida en su conjunto, por cuanto al apreciar el consumidor el signo “MontenegroJSM”, lo puede reconocer entre otras marcas.

Agrega el apelante que los productos de la marca inscrita son mayor cantidad y detalle en proporción a los pretendidos, además su representada cuenta con propios medios de distribución y comercialización, no existiendo la posibilidad de llegar a coincidir, mucho menos se vayan a relacionar. Por último, como sustento de sus alegatos adiciona jurisprudencia dictada por este Tribunal, mediante el voto 613-2009.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se comprueba que la marca de fábrica



**MONTENEGRO**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, vigente hasta el 16 de marzo de 2022, registro **216858**, a nombre de Mónica Montenegro Sansonetti, en **clase 25** internacional para distinguir: “Prendas de vestir como camisas, jeans, enaguas, vestidos, sacos, abrigos, t-shirts, blusas, shorts (pantalanes cortos), pantalones, chalecos, sweaters” (folios 6 a 6 vuelto del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8 de la Ley 7978, de

---

Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

a) Si el signo es idéntico **o similar** a una marca ... registrada ... 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, ... registrada ... 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 ...anterior.** (negrita nuestra).

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor; por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que percibe por medio de las diferentes empresas comerciales, y así poder determinar que esos sean de cierta calidad o no, según su origen. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, ordena el cotejo de estos, que resulta necesario

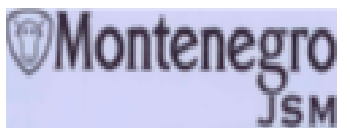
para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión y asociación frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Con relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... *la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo.*

*La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro...* [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:10 horas del 29 de mayo de 2019, voto 0281-2019].

Así, se procede al cotejo de los signos en conflicto:

### MARCA SOLICITADA



### CLASE 25

Prendas de vestir, calzado, sombrerería.

---

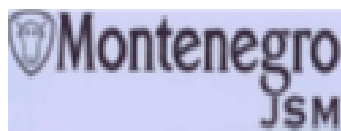
## SIGNO REGISTRADO

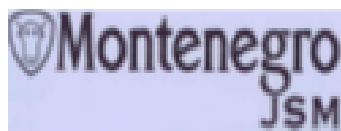



### CLASE 25

Prendas de vestir como camisas, jeans, enaguas, vestidos, sacos, abrigos, t-shirts, blusas, shorts (pantalanes cortos), pantalones, chalecos, sweaters.

Así, en el caso concreto examinando en su conjunto los signos en pugna y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Al cotejarse la marca



solicitada  , con el signo inscrito  , a nivel gráfico, son mixtas, a pesar de contener el signo solicitado la figura de la cara de un toro enmarcado dentro de un escudo y conformarse por las letras “**JSM**”, estos elementos no le agregan la distintividad necesaria para su registro, como se logra determinar el elemento preponderante en ambas marcas es el término “**MONTENEGRO**”.

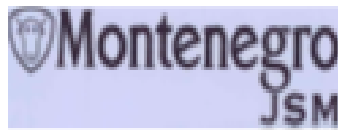
Igual sucede al nivel fonético, la pronunciación en los signos es idéntica por componerse del término “**MONTENEGRO**”, siendo las letras “**JSM**”, en la marca solicitada elementos secundarios que no introducen alguna diferencia en la percepción auditiva del consumidor, de ahí que, no exista una diferenciación clara

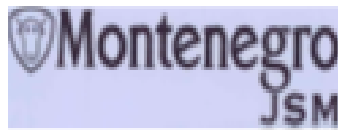
---

y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar el signo pretendido de la marca registrada.


Además, a nivel ideológico, los signos confrontados evocan una misma idea en el consumidor, el apellido de una persona pudiendo llevar a pensar a los consumidores que los productos pretendidos por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial del signo registrado.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e) que *“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.”* Ante esta norma reglamentaria lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren los signos en disputa pueden ser asociados.



La marca solicitada , es para proteger en clase 25 internacional prendas de vestir, calzado, sombrerería. Por su parte el signo inscrito



, protege en clase 25 internacional prendas de vestir como camisas, jeans, enaguas, vestidos, sacos, abrigos, t-shirts, blusas, shorts (pantalanes cortos), pantalones, chalecos, sweaters. De ahí que, al comparar los productos del signo pretendido y la marca registrada están íntimamente relacionados, son de la misma naturaleza y derivan en los mismos medios comerciales.

Finalmente, con respecto al voto 613-2009 dictado por este Tribunal y mencionado



---

por el recurrente, se debe indicar que este antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen por cuanto cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda, de manera que las resoluciones son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Por todo lo expuesto, queda claro para este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al Registro de la Propiedad Intelectual, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca solicitada se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Daniel Alonso Solano Soto, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **3-101-777844 S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:39:50 horas del 8 de enero de 2021, la que en este acto **se confirma** denegándose la solicitud de inscripción planteada. 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. 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.**

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**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**