

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0090-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

CENEYDA MARÍA COREA TREMINIO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8260)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0202-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas y veintitrés minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ceneyda María Corea Treminio**, titular de la cédula de residencia 155823861233, vecina de Santa Cruz, Guanacaste, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:38 del 6 de enero de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Ceneyda María Corea Treminio, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de



para proteger en clase 14 de la clasificación de la nomenclatura internacional: artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, joyería hecha a mano.

En resolución dictada a las 09:41:38 del 6 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos



distintivos, al existir inscrita la marca en clase 25 internacional para proteger: ropa de playa.


Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Cenedya María Corea Treminio, presenta recurso de apelación contra la resolución final indicada y expresó como agravios lo siguiente:

- 1.- Los signos son diferentes, no hay similitud las 3 palabras de ambas marcas se diferencian notablemente, es una errónea apreciación. No debe rechazarse por compartir el nombre de una flor, además DEAMAPOLA es una sola palabra y están obviando las demás.
- 2.- Agrega que el signo que pretende inscribir significa Deamapola Joyería Artesanal que responde al tipo de producto que elabora con sus propias manos utilizando piedras preciosas y semipreciosas para joyería femenina mientras que la marca inscrita es para ropa de playa.
- 3.- Las marcas son muy diferentes en sus nombres y diseños, Deamapola está en letra cursiva y con una flor, no tiene arcos, marcos, la flor es diferente y las letras son distintas, y son para productos en clases diferentes. Los productos son diferentes pues sus productos son accesorios, independientes de las prendas de vestir. El mercado al que se dirigen es diferente.

4.- La marca inscrita no tiene presencia en el mercado a pesar de que tiene más de 5 años, no existe difusión ni publicidad notoria que permita asegurar que nuestros mercados se confunden, no hay un uso constante por lo que no hay ningún tipo de conflicto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo distintivo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual:



1.- Marca de fábrica y comercio: , registro número 241018, inscrita el 15 de enero de 2015 y vigente hasta el 15 de enero de 2025, para proteger en clase 25: ropa de playa. Titular: **WILLIAM ESTEBAN CHACÓN NARANJO** (folio 9 y 10 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) 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, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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 productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte un derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

(...)

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.

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. (...)

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 inciso de su Reglamento, que establece las pautas a seguir para la realización del cotejo, y entre otras establece que se deben calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las

diferencias, pues estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida, pero entre sus incisos hay dos que merecen especial atención para la resolución de este caso, los incisos c) y e) que establecen:

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: (...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...)

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; (...)

También resulta pertinente traer a colación la jurisprudencia internacional, que en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, sostiene:

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de

las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no... (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005, voto 135-2005)

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos impide al consumidor distinguir uno de otro.

Así las cosas, se procede a realizar el cotejo de la marca propuesta y la marca inscrita:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	
Clase 14: artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, joyería hecha a mano	Clase 25: ropa de playa

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico los signos son muy diferentes, por lo que no existe

posibilidad de confusión. Tanto el solicitado  como el inscrito



son signos mixtos, se componen de un conjunto de elementos que los caracterizan e individualizan; el solicitado contiene dentro de su estructura gramatical las palabras **“Deamapola HANDCRAFT JEWELRY”**, en contraposición con el signo inscrito que tiene las palabras **“COLLECTION AMAPOLA BEACHWEAR”**, por tanto en lo denominativo son diferentes, es claro que los elementos gráficos de ambos son disímiles, lo que permite una correcta diferenciación por parte del consumidor. En cuanto al diseño, el signo solicitado, como se indicó es mixto conformado por la palabra: **“Deamapola”**, escrita con letras que cuentan con una grafía muy particular y distintiva, además al lado superior derecho de esas palabras se encuentra el dibujo de una flor de color rojo y debajo de esa palabra se visualizan las palabras **“HANDCRAFT JEWELRY”**; el signo inscrito también es mixto compuesto como elemento central por la palabra **“AMAPOLA”** en la parte superior de esta, se ubican unos trazos verticales con una leve inclinación, sobre estos trazos algunos semi círculos pequeños que asemejan los pétalos de una flor y sobre estos, dos semi círculos más grandes en medio de los cuales se lee la palabra **“COLLECTION”** con dos puntos en cada uno de sus extremos, también en la parte inferior de la palabra **“AMAPOLA”** se observa la palabra **“BEACHWEAR”** con dos puntos igualmente a cada extremo de esta palabra, esta última palabra escrita en color blanco y dentro de un recuadro negro mientras que el resto del diseño es color negro. Corolario de lo anterior, es clara la diferencia que a nivel gráfico tienen ambos signos dada la diversidad de elementos y denominativos que los componen.

En cuanto al cotejo fonético y dada la estructura de las palabras que los conforman, en el requerido: **“Deamapola HANDCRAFT JEWELRY”** y en el inscrito:

“**COLLECTION AMAPOLA BEACHWEAR**”, es claro que su pronunciación es muy diferente y, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión tampoco en este ámbito.

Desde el punto de vista ideológico, en cuanto a las palabras: “**Deamapola HANDCRAFT JEWELRY**” en el signo solicitado y en el inscrito “**COLLECTION AMAPOLA BEACHWEAR**”, no existe posibilidad de confusión dado que “**Deamapola**” que es el elemento central o preponderante del signo solicitado no tiene ningún significado por lo que es una palabra de fantasía y en el caso del signo inscrito el elemento preponderante es “**AMAPOLA**” que se refiere al nombre de una flor.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios de la apelante deben ser de recibo, ya que el signo que solicita cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, contrario a lo señalado por el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal considera que la marca propuesta resulta admisible y por ello, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ceneyda María Corea Treminio**, en contra de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:38 del 06 de enero de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo distinto al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Ceneyda María Corea Treminio**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:38 del 06 de enero de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se continúe con el



trámite de la marca de fábrica para proteger en clase 14 de la clasificación de la nomenclatura internacional: artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, joyería hecha a mano si otro motivo no lo impidiera. 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 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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