

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2019-0132-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FABRICA Y COMERCIO (25)**

**SFERA JOVEN S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2018-9342)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



***VOTO 0248-2019***


***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas  
cuarenta y un minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada ***Montserrat Alfaro Solano***, mayor de edad, divorciada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, apoderada especial de la empresa SFERA JOVEN S.A., sociedad constituida en España, domiciliada en Calle Hermosilla, 112, 28009 Madrid, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:17:42 horas del 8 de enero del 2019.

***Redacta la Juez Ortiz Mora, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La apoderada de la empresa SFERA JOVEN S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca

de fábrica y comercio el diseño especial , para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: *“ropa, calzado y sombrerería”*. A lo anterior, el

Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:17:42 horas del 8 de enero del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero del 2019, la representante de la empresa SFERA JOVEN S.A., interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial está contraviniendo la disposición de la visión en conjunto, toda vez que, de manera excluyente, centra su análisis únicamente en el diseño y excluye de su razonamiento que el signo inscrito se compone de una parte denominativa y un diseño, que vista en su conjunto establece la diferencia de los signos. Que ambas marcas (solicitada como inscrita) no se encuentra similitud más que un leve parecido en la figura del “caballito de mar”, pero vistos como un todo, en conjunto no son signos similares que menoscaben la aptitud distintiva, pues el solicitado está compuesto únicamente por un diseño, por el contrario, el signo inscrito comprende un diseño especial y adicional una denominación, es decir, ambos signos se encuentran compuestos por distintos elementos que en conjunto hacen posible su diferenciación; esa suma de varios elementos otorgan su distinción, a pesar de que de igual forma incluye la figura del caballito, pero los colores, las formas específicas y el diseño le confiere su carácter distintivo, y donde un consumidor medio informado, razonablemente atento y cuyo interés resida en este tipo de productos (ropa, calzado, sombrerería) es perfectamente capaz de distinguir entre una y otra opción, y de diferenciar los orígenes y procedencia empresarial; siendo entonces errónea la decisión del Registro de Propiedad Industrial de denegar la inscripción de la marca solicitada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 263343, cuyo titular es MANUEL DELGADO AGUERO, vigente al 10 de julio del 2017, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: *“Abrigos, ajustadores, bandanas, baño (calzones) baño (trajes de baño), boas, bodis (ropa interior), boinas, bolsillos (prendas de vestir), bufandas, calcetería, calcetines, calzado de playa, sandalias, pantalones de playa, calzoncillos, calzones de baño, camisas (pecheras), camisas de manga corta, camisetas, camisolas, capuchas, short de baño, chalecos, chaquetas, cinturones, conjuntos de vestir, combinaciones, corbatas, corpiños, corseletes, cuero de imitación, sombrero, sostenes, ropa de cuero, enaguas, escaarpines, faldas, faldas short, gabardinas, gorros, guantes, impermeables, jerseys, leggins, lencería, suéteres, trajes mallas, medias, medias absorbentes, pantalones largos, pantuflas, pañuelos de bolsillo, pieles, pijamas, prendas de punto, ropa de cuero, puños.”* (folio 9 expediente principal).

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

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 9 del expediente principal.

---

**QUINTO.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. Para el caso que nos ocupa, lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular de los registros inscrito con el pretendido por la compañía solicitante.

Ahora bien, de los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “... *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”. (Art. 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



<b>Signo</b>		 
<b>Estado</b>	<b>Solicitado</b>	<b>Inscrito</b>
<b>Registro</b>	-----	263343
<b>Marca</b>	<b>de Fábrica y Comercio</b>	<b>de Fabrica</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<b>Ropa, calzado y sombrería</b>	<i>Abrigos, ajustadores, bandanas, baño (calzones) baño (trajes de baño), boas, bodis (ropa interior), boinas, bolsillos (prendas de vestir), bufandas, calcetería, calcetines, calzado de playa, sandalias, pantalones de playa, calzoncillos, calzones de baño, camisas (pecheras), camisas de manga corta, camisetitas, camisolas, capuchas, short de baño, chalecos, chaquetas, cinturones, conjuntos de vestir, combinaciones, corbatas, corpiños, corseletes, cuero de imitación, sombrero, sostenes, ropa de cuero, enaguas, escarpines, faldas, faldas short, gabardinas, gorros, guantes, impermeables, jerseys, leggins, lencería, suéteres, trajes mallas, medias, medias absorbentes, pantalones largos, pantuflas, pañuelos de bolsillo, pieles, pijamas, prendas de punto, ropa de cuero, puños</i>
<b>Clase</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Titular</b>	<b>SFERA JOVEN S.A.</b>	<b>MANUEL DELGADO AGUERO</b>

Al enfrentar dichos signos se logra determinar que pese a que el signo propuesto se compone únicamente por un diseño (marca figurativa), conformada por la silueta de un caballito de mar o hipocampo, trata de un elemento que no podríamos obviar y se encuentra inmerso en su totalidad en el contenido del registro inscrito, por lo que, pese a que el signo marcario inscrito contenga elementos adicionales, como lo es el termino **DOMINE-DMN** en diferentes colores, esto no le proporciona la carga distintiva necesaria, ya que el consumidor percibirá de primera mano el diseño que es la particularidad que el consumidor relacionara con el origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético no podríamos considerar el contenido de una semejanza ya que nos encontramos ante una marca figurativa contra una denominativa con diseño, por ende, no se cuenta con elementos de la solicitada que puedan analizarse en ese sentido, pues únicamente existe el sonido y vocalización que transmite las palabras DOMINE-DMN, contra ningún elemento comparativo para este cotejo.

A nivel ideológico, el signo propuesto pese a no utilizar una expresión concreta u específica, emplea una imagen de un caballito de mar, por lo que ello induce a que el consumidor al verlo lo relacione de manera directa con la marca inscrita.

Ante tal similitud, no son de recibo los agravios externados por el recurrente, pues no se trata de un leve parecido en la figura del caballito de mar, todo lo contrario, el consumidor al verlos podría creer que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Por otra parte, cabe destacar que el riesgo de confusión presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos que pretende identificar la marca solicitada en relación con el giro y actividad del registro inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en el caso que el signo propuesto se pretenda para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad mercantil, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 24 inciso e) y f) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo



solicitado, están relacionados con el giro de las marcas inscritas. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita protege y distingue en clase 25 internacional: “Abrigos, ajustadores, bandanas, baño (calzones) baño (trajes de baño), boas, bodis (ropa interior), boinas, bolsillos (prendas de vestir), bufandas, calcetería, calcetines, calzado de playa, sandalias, pantalones de playa, calzoncillos, calzones de baño, camisas (pecheras), camisas de manga corta, camisetas, camisolas, capuchas, short de baño, chalecos, chaquetas, cinturones, conjuntos de vestir, combinaciones, corbatas, corpiños, corseletes, cuero de imitación, sombrero, sostenes, ropa de cuero, enaguas, escarpines, faldas, faldas short, gabardinas, gorros, guantes, impermeables, jerseys, leggings, lencería, suéteres, trajes mallas, medias, medias absorbentes, pantalones largos, pantuflas, pañuelos de bolsillo, pieles, pijamas, prendas de punto, ropa de cuero, puños”.

Éstos productos cotejados con el listado del signo propuesto por la empresa SFERA JOVEN, S.A., el cual pretende la protección y comercialización de “Ropa, calzado y sombrerería”, se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil del sector de prendas de ropa de vestir y accesorios, que están vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares, configura el riesgo de error y confusión para el consumidor, quienes quedarían en desventaja a la hora de adquirir y distinguir el origen empresarial de esos signos distintivos, procediendo su denegatoria.

Resulta importante señalar que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral, por lo que, no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de rito, en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citada.

Finaliza el recurrente en sus agravios al indicar que, el consumidor medio informado, es un

ser razonablemente atento y cuyo interés reside en este tipo de productos (ropa, calzado, sombrerería) donde es perfectamente capaz de distinguir entre una y otra opción, y de diferenciar los orígenes y procedencia empresarial. Sin embargo, la Ley de Marcas en su artículo 25 versa sobre la protección que poseen las marcas ya inscritas; tutelando la posibilidad de confusión a partir de determinar objetivamente la existencia de tales semejanzas. Este análisis no lleva a plantearse la psicología del consumidor pertinente respecto de un sector del mercado, sino un consumidor promedio para productos de consumo masivo, y a lo sumo, un consumidor especializado para productos de consumo específico dado su grado de especialidad, por la cantidad que se vende, por la exclusividad por el precio o su utilidad, entre otras posibles especificidades. Pero lo cierto es que en este caso estamos ante productos de consumo común y masivo como lo son las prendas de vestir. Así las cosas, existiendo semejanzas entre los elementos figurativos de las marcas cotejadas, así como encontrarse dentro de la misma clase, existe la posibilidad de confusión, la que se tutela negando la coexistencia del signo solicitado con los inscritos, por lo que se debe rechazar la solicitud.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa SFERA JOVEN S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:17:42 horas del 8 de enero del 2019, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa SFERA JOVEN S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:17:42 horas del 8 de enero del 2019, la



que en este acto *se confirma*. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.**

  
*Kattia Mora Cordero*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

  
*Norma Ureña Boza*

 TRIBUNAL  
REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

  
*Ilse Mary Díaz Díaz*

  
*Guadalupe Ortiz Mora*

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**