

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0659-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



NOMBOTE S.A y GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO, LTD,  
apelantes.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-10218)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0357-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y tres minutos del tres de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0756-0893, en carácter de Apoderado Especial de **NOMBOTE S.A.** con cédula jurídica 3-101-548484, una sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Moravia del BAC doscientos metros sur y veinte al este y Álvaro Enrique Dengo Solera, abogado, con cédula de identidad número 1-0544-0035, en carácter de Apoderado Especial de **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO., LTD**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China con domicilio en 18-20/F, Building B2, No,23, Xuanyue East Street, Haizhu District, Guangzhou, P.R. China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:05 horas del 31 de octubre de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

## CONSIDERANDO


**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que el señor **JIEPENG FENG** de único apellido en razón de su nacionalidad china con pasaporte número **G-54554222** vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **BITINLA HOLDING LIMITADA**, con cédula de persona jurídica **3-102-764468**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Apartamento quinientos seis, Sabana Norte, Mata Redonda, San José, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NO ME**” para proteger y distinguir: “ *Los productos de higiene personal, cosméticos no medicados, perfumes y aceites esenciales, productos para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, productos para pulir, desengrasar, limpiar desengrasar y raspar, en clase 3; Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, los cuchillos, tenedores y cucharas o cuchillería en general, sean de metales preciosos o de otra naturaleza, las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo, en clase 8; Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, en clase 14; Papel y cartón, impresos, productos de imprenta, material de encuadernación, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, artículos para arte, pinceles, artículos de oficina, materiales didácticos, productos para embalar, caracteres de imprenta, en clase 16; Cuero y cuero de imitación, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales, en clase 18; Muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, recipientes para almacenamiento o transporte, en clase 20; Utensilios y recipientes accionados manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios de tocador, los artículos de cristalería y porcelana como vajillas, los aparatos para picar, moler o exprimir, peines eléctricos, los*


*cepillos de dientes eléctricos, los salvamanteles, posa botellas, peines, esponjas y cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, en **clase 21**; Tejidos y productos textiles, ropa para el hogar, ropa de cama y ropa o manteles para mesas, cortinas de tela o plástico, en **clase 24**; Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, en **clase 25**; Artículos de pasamanería, flores artificiales, artículos de mercería, adornos para el pelo y pelucas, en **clase 26**; Productos destinados a recubrir o revestir para acondicionar los suelos o paredes ya construidos, tales como alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales, en **clase 27**; Juguetería, aparatos recreativos y aparatos de juegos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores, los aparejos de pesca, los aparatos para juegos y deportes diversos, adornos para árboles de navidad, artículos de gimnasia, en **clase 28**. Con el siguiente diseño:*





Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2019, el apoderado de NOMBOTE S.A, presentó oposición contra las clases 14, 18, 25 y 28, fundamentando su oposición en que su representada tiene inscrita la marca



registro 259521 y además también gestiona la solicitud de registro de la marca  **nomellamo** en clase 28, tramitada bajo el expediente 2018-009962. Por su parte el apoderado de la empresa **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO., LTD**, presentó oposición ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2019, fundamentando su oposición en que su representada tiene inscritas a nivel internacional las marcas **NOME**.


En resolución dictada a las 14:42:05 horas del 31 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **I. Se rechaza el uso anterior de la marca “N NOMELLAMO** ()”, tramitada bajo el expediente 2018-9962, solicitado por NOME BOTE S.A., por existir un derecho anteriormente registrado y porque la prueba aportada resulta insuficiente para declarar el uso anterior. **II. Se declara sin lugar la oposición parcial presentada contra las clases 14, 18, 25 y 28 interpuesta por EDUARDO DÍAZ CORDERO, en carácter de Apoderado Especial de NOME BOTE S.A., contra la solicitud de inscripción**

de la marca de comercio “NOME ()”, en clases 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 internacional, solicitada por JIEPENG FENG, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de BITINLA HOLDING LIMITADA. **III. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por ALVARO ENRIQUE DENG SOLERA, en carácter de Apoderado Especial de GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO., LTD,**

contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “NOME ()”, en clases 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 internacional, solicitada por JIEPENG FENG, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de BITINLA HOLDING


LIMITADA. **IV. Se acoge la solicitud de inscripción de la marca “NOME ()”.** V.

Se acoge la solicitud de inscripción de la marca “N NOMELLAMO ()”,

por considerar que no genera confusión con la marca “NOME ()”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, los apoderados especiales de NOME BOTE S.A y de GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO., Ltd. apelaron la resolución relacionada, siendo que el apoderado de la sociedad NOME BOTE S.A

tanto en el recurso de apelación interpuesto como en la audiencia conferida por este Tribunal Registral de los quince días no expuso agravios. Por su parte el apoderado de **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO** indicó en sus agravios lo siguiente: Que su representada es propietaria a nivel internacional de las marcas NOME inscritas en varios países tales como China, Hong Kong, Macao, Taiwán y ante la Comunidad Europea fue solicitada en las clases 18, 24 y 25 desde el 15 de mayo de 2018 cuyo registro es el 1922235. Agrega que los diseños de las marcas NOME, han sido registrados en China, como Derechos de Autor bajo los registros 00404795 y 00404794 desde el 21 de diciembre del 2017, a nombre de su representada. Continúa manifestando que al ser las marcas NOME signos conocidos y registrados internacionalmente, hace que el signo solicitado sea inadmisibles por derechos de terceros, máxime que existen derechos de autor respecto a estas marcas que refuerzan la imposibilidad legal para que un tercero se apropie ilegítimamente de las mismas. Todo ello impide el registro del signo solicitado y solicita revocar la resolución

recurrida, denegando la solicitud de inscripción de la marca .


## SEGUNDO. HECHOS PROBADOS:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito y vigente el siguiente




signo: **registro 259521, cuyo titular es NOMBOTE S.A,** para proteger en clase 14: “Llaveros, artículos de joyería y bisutería, artículos de relojería.” **Clase 18:** “Mochilas, estuches de cuero, estuches de viajes, estuches para llaves, paraguas, sombrillas.” **Clase 25:** “Ropa para niñas y niños, calzado, artículos de sombrerería”. **Clase 28:** “Peluches y juguetes hechos de peluches, adornos para árboles de navidad.” (folio 34)


2-En el Registro se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y de comercio

“N NOMELLAMO  nomellamo” bajo el expediente 2018-9962 solicitada por NOMBOTE S.A para proteger y distinguir en clase 28:“Accesorios para muñecas, adornos para árboles de navidad (no comestibles), alfombras de juego con juguetes infantiles (artículos de juego), animales de juguete, animales de juguete rellenos, juguetes para animales domésticos, balones de juego, broches de juguete, joyas de juguete, joyas para muñecas, juegos de mesa, juguetes, juguetes de actividades múltiples para niños, juguetes de peluche, juguetes de peluche inteligentes, juguetes para uso en la piscina, juguetes que al ser apretados emiten sonidos, juguetes rellenos, juguetes y juegos para animales de compañía, marionetas, marionetas de guante, marionetas rellenas, máscaras que son juguetes, muñecas de juguete, muñecas de peluche, muñecas de trapo.”( folios 253 a 274)



3-Certificado de registro de Obras  número 00404795, con registro desde el 21 de diciembre de 2017, cuenta con certificado de registro de Obras número 00510407, en China, obtuvo los derechos de autor como obra artística a partir del 1 de febrero de 2018. Titular GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO. Ltd. (folios 18 a 58 Legajo de Apelación).



4 - Certificado de registro de Obras  NOME número 00404794 con registro desde el 21 de diciembre de 2017, cuenta con certificado de registro de Obras número 00510406, obtuvo los derechos de autor como obra artística a partir del 1 de febrero de 2018.



---

Titular **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO. Ltd** (folios 18 a 58 Legajo de Apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

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



registro 259521 para proteger en clase 14: “Llaveros, artículos de joyería y bisutería, artículos de relojería.” **Clase 18:** “Mochilas, estuches de cuero, estuches de viajes, estuches para llaves, paraguas, sombrillas.” **Clase 25:** “Ropa para niñas y niños, calzado, artículos de sombrerería”. **Clase 28:** “Peluches y juguetes hechos de peluches, adornos para árboles de navidad.” (folio 34). En el Registro se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y de comercio “N **NOMELLAMO**



” bajo el expediente 2018-9962 a nombre de NOMBOTE S.A para proteger y distinguir en clase 28: “Accesorios para muñecas, adornos para árboles de navidad (no comestibles), alfombras de juego con juguetes infantiles (artículos de juego), animales de juguete animales de juguete rellenos, juguetes para animales domésticos, balones de juego, broches de juguete, joyas de juguete, joyas para muñecas juegos de mesa, juguetes, juguetes de actividades múltiples para niños, juguetes de peluche, juguetes de peluche inteligentes, juguetes para uso en la piscina, juguetes que al ser apretados emiten sonidos, juguetes rellenos, juguetes y juegos para animales de compañía, marionetas, marionetas de guante, marionetas rellenas, máscaras que son juguetes, muñecas de juguete, muñecas de peluche, muñecas de trapo.”( folios 253 a 274). Prueba documental aportada por el

representante de **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO. Ltd** consistente



en el certificado de obras número 00404795; certificado de registro de Obras



número 00404794 de China; fotografías que demuestran el uso de la marca NOME (Diseño) y Derechos de Autor. (folios 0018 a 58 legajo de apelación).

Que 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.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

*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.*

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege



no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. 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.

De igual forma, son de importancia los incisos c) y e) del mismo numeral, que indica:

*Artículo 24. 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;*

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

---

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”***

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

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 del 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 tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.***

Siendo entonces que las marca propuestas y la marcas inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**



**Clase 3:** “Los productos de higiene personal, cosméticos no medicados, perfumes y aceites esenciales, productos para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, productos para pulir, desengrasar, limpiar desengrasar y raspar.

**Clase 8:** Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, los cuchillos, tenedores y cucharas o cuchillería en general, sean de metales preciosos o de otra naturaleza, las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo.

**Clase 14:** Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

**Clase 16:** Papel y cartón, impresos, productos de imprenta, material de encuadernación, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, artículos para arte, pinceles, artículos de oficina, materiales didácticos, productos para embalar, caracteres de imprenta.

**Clase 18:** Cuero y cuero de imitación, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales.

**Clase 20:** Muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, recipientes para almacenamiento o transporte.

**Clase 21:** Utensilios y recipientes accionados manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios de tocador, los artículos de cristalería y porcelana como vajillas, los aparatos para picar, moler o exprimir, peines eléctricos, los cepillos de dientes eléctricos, los salvamanteles, posa botellas, peines, esponjas y cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero.

**Clase 24:** Tejidos y productos textiles, ropa para el hogar, ropa de cama y ropa o manteles para mesas, cortinas de tela o plástico.

**Clase 25:** Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

**Clase 26:** Artículos de pasamanería, flores artificiales, artículos de mercería, adornos para el pelo y pelucas.

**Clase 27:** Productos destinados a recubrir o revestir para acondicionar los suelos o paredes ya construidos, tales como alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales.

**Clase 28:** Juguetería, aparatos recreativos y aparatos de juegos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores, los aparejos de pesca, los aparatos para juegos y deportes diversos, adornos para árboles de navidad, artículos de gimnasia.

## MARCA COMERCIAL SOLICITADA



**EXPEDIENTE 2018-9962**

---

**Solicitante: NOMBOTE S.A**

**Clase 28:** “Accesorios para muñecas, adornos para árboles de navidad (no comestibles), alfombras de juego con juguetes infantiles (artículos de juego), animales de juguete, animales de juguete rellenos, juguetes para animales domésticos, balones de juego, broches de juguete, joyas de juguete, joyas para muñecas, juegos de mesa, juguetes, juguetes de actividades múltiples para niños, juguetes de peluche, juguetes de peluche inteligentes, juguetes para uso en la piscina, juguetes que al ser apretados emiten sonidos, juguetes rellenos, juguetes y juegos para animales de compañía, marionetas, marionetas de guante, marionetas rellenas, máscaras que son juguetes, muñecas de juguete, muñecas de peluche, muñecas de trapo.”

**MARCA Oponente REGISTRADA CLASE 14, 18, 25 Y 28**



**Registro:259521**

**TITULAR: NOMBOTE S.A**

**Clase 14:** “Llaveros, artículos de joyería y bisutería, artículos de relojería.”

**Clase 18:** “Mochilas, estuches de cuero, estuches de viajes, estuches para llaves, paraguas, sombrillas.”


**Clase 25:** “Ropa para niñas y niños, calzado, artículos de sombrerería”.

**Clase 28:** “Peluches y juguetes hechos de peluches, adornos para árboles de navidad.”

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, y considerando que el signo



solicitado contiene cuatro letras escritas en color blanco y con fondo color celeste y la marca solicitada en el expediente 2018-9962 está compuesta por la palabra “N



NOMELLAMO” , la cual está formada por nueve letras en color naranja con la letra N ubicada al lado izquierdo, ambas son mixtas, la marca



inscrita está compuesta de nueve letras intercaladas mayúsculas y minúsculas acompañada de la frase Taller de Monstruos y Experimentos, en color gris oscuro, existiendo suficientes elementos diferenciadores entre los tres signos cotejados.



Desde el punto de vista fonético y respecto a la oposición presentada por NOMBOTE S.A, los signos presentan cierto grado de similitud, ya que el solicitado se encuentra contenido en


los signos en disputa. No obstante, al analizar el signo , con respecto a los

signos  y  la similitud señalada no resulta suficiente para que a nivel auditivo cause confusión en el consumidor.





En cuanto al cotejo ideológico consultado el Diccionario de la Real Academia Española la

palabra  no tiene traducción alguna, igualmente  NOMELLAMO no tienen significado alguno, por lo que ideológicamente no tienen similitud.

De manera tal que este Tribunal comparte la posición del Registro de acoger la solicitud de inscripción de la marca “N NOMELLAMO (  )”, por considerar que no genera confusión en el consumidor.

Con respecto a la oposición, planteada por el apoderado especial de NOMBOTE S.A en su doble condición de oponente en el expediente 2018-10218 titular de la marca


 y como solicitante de la marca  en el expediente 2018-9962, a pesar de que recurrió la resolución final, ni en la interposición del recurso, ni en la audiencia reglamentaria que le fue conferida por este Tribunal, expresó agravios.


Cabe indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea quien apela y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de Alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta

los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde quien recurre debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante lo anterior, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho, y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan la denegatoria de la oposición realizada por la sociedad **NOMBOTE S.A.**

Ahora bien, es importante señalar que en el presente caso el apoderado de **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO. Ltd**, indicó en sus agravios que su representada es propietaria a nivel internacional de las marcas NOME inscritas en varios países tales como China, Hong Kong, Macao, Taiwán y ante la Comunidad Europea y fue solicitada en las clases 18, 24 y 25 desde el 15 de mayo de 2018 cuyo registro es el 1922235. Con relación a este agravio se debe señalar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Además, menciona que los diseños de las marcas , han sido registrados en China,

como Derechos de Autor bajo los registros 00404795 y  bajo el registro 00404794 desde el 21 de diciembre del 2017, a nombre de su representada, por lo que corresponde rechazar la solicitud planteada.

De este modo, resulta importante realizar un rápido examen sobre la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N.º 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1º de la siguiente manera:

“Artículo 1º- Objeto. La presente ley tiene por objeto 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...” La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio

En su artículo la ley de marcas indica que:

*“(...) Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.”.* (Así reformado por la Ley 8632)

---

De conformidad con lo establecido en el objeto de la Ley de Marcas de Costa Rica, se debe garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, para garantizar los derechos de los cuales gozan los creadores, inventores alrededor del mundo en caso de que los convenios estuvieren suscritos.

Con respecto a los derechos de autor y derechos conexos, Costa Rica ha suscrito y ratificado una amplia normativa supranacional, tales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, Ley No. 4727, del 5 de marzo de 1971 “Convención de Roma”, que regula el ejercicio de los derechos conexos; la Convención Universal sobre Derechos de Autor Ley No. 5682, del 5 de mayo de 1975; el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, Ley No. 6083, del 29 de agosto de 1977, “Convenio de Berna”, que regula los derechos morales y patrimoniales de los autores; el Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ley No. 6468, del 18 de setiembre de 1980, “Convenio de la OMPI”, que, aunque de mayor amplitud en cuanto a la materia que regula, desde luego es aplicable para los derechos de autor; el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas Ley No. 7967, del 22 de diciembre de 1999 – “Tratado WPPT”; y el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor Ley No. 7968, del 22 de diciembre de 1999 – “Tratado WCT”; entre otros.

El principio de territorialidad esbozado tiene un cambio significativo en su aplicación en lo que a derechos de autor se refiere, pues el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en su artículo 1 garantiza la protección de las obras y el trato nacional a los que no sean originarios del país donde se originó la obra.

En caso de ser otorgada la marca se podría estar frente a un acto de competencia desleal por parte del solicitante, por aprovecharse de la fama, prestigio y trayectoria de los diseños, propiedad de la oponente.

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 algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

*j) Si el uso del signo es susceptible de infringir **un derecho de autor** o un derecho de propiedad industrial de un tercero.*

Ahora bien, dada la relevancia de lo indicado en el artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas, a pesar de no estar inscritos las obras de Derechos de Autor de la oponente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París que dispone lo siguiente:



*“... 1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

*2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.*


*3) Principalmente deberán prohibirse:*

*1° Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor...”.*




En este caso tenemos que los diseños NOME ,  han sido registrados en China, como Derechos de Autor bajo los registros 00404795 y 00404794 desde el 21 de diciembre del 2017, por lo que la normativa es clara al señalar que se debe impedir la inscripción de un signo, si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, que es el caso que nos ocupa, ya que el




signo solicitado  posee similitud gráfica y fonética con las Obras de Derechos de Autor debidamente inscritas en China.



Partiendo de lo antes expuesto, el signo solicitado  pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, eliminando la posibilidad de coexistir registralmente; existiendo una alta probabilidad de darse un riesgo de confusión y asociación en el consumidor de permitir el registro del signo solicitado, máxime de la existencia de Obras de Derechos de Autor debidamente inscritas en China.

Siendo que la oposición para el caso que se ventila se basa en un derecho de autor, es evidente



que la solicitante de la marca  se apoderó indebidamente de dicho diseño sin autorización alguna, violentando la norma contenida en el inciso j) del artículo 8 de la Ley de Marcas, así como el artículo 10 bis del Convenio de París, por ello considera este Tribunal



que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial debe revocarse parcialmente, a fin



de que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De acuerdo, a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final emitida por el Registro de Propiedad Industrial de las 14:42:05 horas del 31 de octubre de 2019, la cual se revoca parcialmente, a fin de denegar la solicitud de inscripción de la marca



#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en carácter de Apoderado Especial de **GUANGZHOU NOME BRAND MANAGEMENT CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:05 horas del 31 de octubre de 2019, la que en este acto **se revoca parcialmente** con relación a los puntos III y IV del por tanto, a efectos de que se deniegue la inscripción de la solicitud de la



marca en lo demás téngase incólume dicha resolución. 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.**

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Adolfo Durán Abarca*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**