

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2020-0006-TRA-PI**

~~CORO de CAMARA~~


SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

ANGELA MARIA CORDERO MORALES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8313)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0378-2020

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

Recurso de apelación planteado por la señora **Angela María Cordero Morales**, titular de la cédula de identidad 1-537-437, vecina de Alajuela, en su carácter personal en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:26 horas del 03 de diciembre de 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la señora **Angela María Cordero Morales**, en su carácter personal, presentó solicitud de inscripción de la marca **SURÁ CORO (Diseño)** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 41 internacional “*Actividad cultural que consiste en un coro y de entretenimiento relacionado*”

~~CORO de CAMARA~~



con el quehacer musical del coro”. Con el siguiente diseño

En resolución dictada a las 09:45:26 horas del 03 de diciembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción, por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la señora **Angela María Cordero Morales**, en su condición personal apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, para rechazar la solicitud tomando en consideración que el servicio que se busca proteger es la actividad musical coral, lo que está incluido en el nombre propuesto, de manera que no hay ningún tipo de confusión entre el conjunto musical de nombre Café Surá y el Coro de Cámara Surá, porque desde el nombre se delimita muy bien el tipo de actividad que realiza. Continúa manifestando que más bien el nombre inscrito si se presta a confusión puesto que de primera entrada evoca más a una cafetería que a un conjunto musical. Señala que el coro está únicamente conformado por voces humanas, mientras que el conjunto musical tiene además de voces, instrumentos musicales lo que lo convierte en dos agrupaciones totalmente distintas y que no pueden ser confundidas. Indica que desde el punto de vista gráfico si bien ambos nombres comparten la palabra Surá, pero después de allí el tipo de letra y la distribución de las mismas es distinto. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



Bajo el registro 231383, vigente hasta el 7 de noviembre de 2023 para proteger y distinguir en clase 41 internacional “(Servicios de entretenimiento y actividades culturales, servicios de esparcimiento prestados por un grupo musical, actuaciones en directo por un grupo musical, servicios de esparcimiento musical por parte de un grupo vocal). Titulares Leonel Alonso Zamora Rojas, Esteban Espinal Villalobos, James Day Doga Noel (ver folio 04 del Legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran 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 **CAFÉ SURÁ**, bajo el registro número 231383, visible a folio 04 del expediente digital. Titulares Leonel Alonso Zamora Rojas, Esteban Espinal Villalobos, James Day Doga Noel. 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 marcaria 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.

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.

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, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) 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, en 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 la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En clase 41 internacional “*Actividad cultural que consiste en un coro y de entretenimiento relacionado con el quehacer musical del coro*”.

MARCA INSCRITA



En clase 41 internacional “*Servicios de entretenimiento y actividades culturales, servicios de esparcimiento prestados por un grupo musical, actuaciones en directo por un grupo musical,*

servicios de esparcimiento musical por parte de un grupo vocal.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el inscrito comparten la palabra **SURÁ**, siendo ambos signos mixtos, el signo solicitado se encuentra contenido en el inscrito.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten cuatro de las letras de su denominación, su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico, la palabra **SURÁ**, tiene un solo significado referido a “tela de seda fina y flexible” (Definición en <https://es.thefreedictionary.com>), por lo que desde el punto de vista ideológico, evocan una misma idea.

Con relación a los servicios, se puede observar que los servicios solicitados por la marca pretendida se encuentran incluidos dentro de los protegidos por la marca inscrita, dentro de los cuales se encuentran **actividad cultural**, por parte de un coro que brinda servicios de entretenimiento , al igual que el signo registrado que en clase 41 protege “ servicios de entretenimiento y actividades culturales, servicios de esparcimiento prestados por un grupo musical, actuaciones en directo por un grupo musical, servicio de esparcimiento musical por parte de un grupo vocal, siendo que los servicios de una actividad cultural por parte de un coro que brinda servicios de entretenimiento están contemplados en los servicios de esparcimiento y actuaciones de un grupo musical, o sea servicios de la misma naturaleza, compartiendo canales de distribución, puntos de venta, y consumidores causando riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los del signo

inscrito; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los servicios que identifica el distintivo solicitado, con los servicios que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios relativos a que el servicio que se busca proteger es la actividad musical CORAL, término incluido en el nombre propuesto, por lo que no hay riesgo de confusión entre el conjunto musical de nombre CAFÉ SURÁ y el CORO SURÁ, porque desde el nombre se delimita el tipo de actividad que realiza. Al respecto se debe señalar que realizado el cotejo marcario se determina que existe similitud gráfica y fonética de los signos, que el consumidor lo primero que va a determinar es el término SURÁ, siendo que los signos protegen servicios de la misma naturaleza en clase 41 internacional, servicios de entretenimiento, actividad cultural pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:26 horas del 03 de diciembre de 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Angela María Cordero Morales, en su carácter personal en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:26 horas del 03 de diciembre de 2019, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el

registro de la marca **CORO DE CÁMARA SURÁ (Diseño)**. 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 dejará 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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36