
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0644-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
ANGELA MARIA CORDERO MORALES, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8514)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0379-2020

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

Recurso de apelación planteado por la señora **ANGELA MARIA CORDERO MORALES**, mayor, titular de la cédula de identidad 105370437, vecina de Alajuela, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:41 horas del 25 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **ANGELA MARIA 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 por parte de un coro que brinda*



servicios de entretenimiento”, con el siguiente diseño

En resolución dictada a las 10:32:41 horas del 25 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora **ANGELA MARIA CORDERO MORALES** en su condición personal apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, que la primera aclaración, es que el distintivo que busca inscribir es CORO SURÁ, como nombre corto del CORO DE CÁMARA DE SURÁ, para referirse propiamente a un coro. Manifiesta que el criterio sostenido por el Registro de la Propiedad en denegar lo pedido porque existe inscrita la marca CAFÉ SURA, indicando que ambos signos son idénticos, que protegen los mismos servicios y están destinados al mismo consumidor no es cierto, porque no se puede afirmar que un conjunto musical es igual a un coro. Argumenta que ambos denominativos son diferentes ya que uno utiliza la palabra café y el otro coro. Continúa manifestando que la marca que pretende inscribir está relacionada con una agrupación coral que tiene treinta y un años de existencia y ha sido embajadora de Costa Rica tanto a nivel nacional como internacional. Agrega que ambos signos protegen actividades musicales totalmente diferentes, además de que la música que se ejecuta en un coro es muy diferente a la que ejecuta un conjunto musical, y que lo único que tienen en común es el uso de la palabra SURÁ. 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.* Titular Leonel Alonso Zamora Rojas, Esteban Espinal Villalobos y James Day Doga Noel (ver folio 03 del expediente).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter 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, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal: el Certificado de 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.* Titular Leonel Alonso Zamora Rojas, Esteban Espinal Villalobos y James Day Doga Noel (ver folio 03 del expediente). 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.

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”.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello 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 a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto 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;

En ese mismo sentido, 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 son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En clase 41 internacional “*Actividad cultural por parte de un coro que brinda servicios de entretenimiento*”.

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**, de tal forma que

el solicitado se encuentra contenido en el inscrito.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo pedido 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 los signos no poseen similitud, ya que la palabra SURÁ no tiene un significado propio, por lo que ideológicamente son términos de fantasía.

Con relación a los servicios, se puede observar que los solicitados por la marca pretendida se encuentran incluidos en los protegidos por la marca inscrita, dentro de los cuales se visualiza la actividad cultural y en general servicios de entretenimiento; por parte de la solicitada servicios de coro que están contemplados en los servicios de esparcimiento y actuaciones de un grupo musical de la que consta en la publicidad registral, o sea la inscrita. Bajo ese conocimiento, los servicios de ambos signos son de la misma naturaleza, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y usuarios 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 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 de un CORO, término incluido en la denominación propuesta, 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 ya que el consumidor lo primero que va a determinar es el término SURÁ, aunado a que, los signos protegen servicios de la misma naturaleza en clase 41 internacional, sea de entretenimiento y 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 inadmisibles por derechos de terceros 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 10:32:41 horas del 25 de noviembre de 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la señora **ANGELA MARIA CORDERO MORALES**, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:41 horas del 25 de noviembre de 2019 la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue el registro de la marca **SURÁ CORO (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