

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0231-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro como marca del signo

Asociación Educacional Popular María Auxiliadora, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4507)

Marcas y otros signos

## VOTO 0551-2018

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la Asociación Educacional Popular María Auxiliadora, cédula jurídica 3-002-045042, domiciliada en San José, Curridabat, Casa Provincial Nuestra Señora de los Ángeles, calle 13, avenida central, 600 metros este de la esquina noreste del templo católico, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 10:47:33 horas del 7 de marzo de 2018

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2017, la señora María de los Ángeles Víquez Ramírez, cédula de identidad 4-0111-0780, vecina de San José, representando a la Asociación de Mujeres Generaleñas, domiciliada en San José, Pérez Zeledón, costado oeste del

---

estadio municipal, cédula jurídica 3-002-234570, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 41 para distinguir servicios de capacitación, educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

**SEGUNDO.** El 24 de agosto de 2017 la licenciada Reuben Hatounian, de calidades y condición indicadas, se opuso al registro solicitado por encontrarse inscrito el nombre comercial **CIUDAD MUJER**, registro 261083, inscrito el 7 de abril de 2017, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, servicios médicos y tratamientos de higiene para personas, ubicado en San José, Curridabat, 600 metros este de la esquina noreste del templo católico, calle 13 avenida central, Casa Provincial Nuestra Señora de los Ángeles

**TERCERO.** Por resolución de las 10:47:33 horas del 7 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y acogió el registro solicitado.

---

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto la representación de la asociación oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 21 de marzo de 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 09:18:48 horas del 9 de abril de 2018.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la Asociación Educacional Popular María Auxiliadora el nombre comercial **CIUDAD MUJER**, registro 261083, inscrito el 7 de abril de 2017, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, servicios médicos y tratamientos de higiene para personas, ubicado en San José, Curridabat, 600 metros este de la esquina noreste del templo católico, calle 13 avenida central, Casa Provincial Nuestra Señora de los Ángeles (folio 28 legajo de apelación).

---

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter de importancia para lo resuelto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición incoada por considerar que el nombre comercial inscrito **CIUDAD MUJER** y la marca de servicios



solicitada no son confundibles.

La representante de la asociación oponente apela argumentando que el giro del nombre comercial inscrito como lo servicios a proteger del solicitado son idénticos, y que los signos son altamente similares por usar MUJER y porque CASA y CIUDAD son conceptos cercanos, por lo que son confundibles y por ende debe rechazarse lo solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

***“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”***

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que

---

ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos, luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

En el caso que nos ocupa, para verificar lo dicho, ha de procederse al cotejo entre el signo inscrito y el solicitado:

Nombre comercial inscrito	Marca de servicios solicitado
<p><b>CIUDAD MUJER</b></p>	
Giro y establecimiento	Clase 41
<p>Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, servicios médicos y tratamientos de higiene para personas; ubicado en San José, Curridabat, 600 metros este de la esquina noreste del templo católico, calle 13 avenida central, Casa Provincial Nuestra Señora de los Ángeles</p>	<p>Servicios de capacitación, educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.</p>

Considerando el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alza y verificado con el cotejo anterior; considera este Tribunal que efectivamente los signos en conflicto poseen suficientes diferencias entre uno y otro para poder coexistir registralmente. Claramente ambos signos poseen más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico, impidiendo así la posibilidad de un riesgo de confusión para el consumidor.

Con relación a los agravios de la parte apelante en relación a la similitud de los servicios que pretende proteger la marca solicitada y el giro comercial de la marca inscrita, si bien como ya lo indicó el Registro son similares, lo cierto es que realizado el cotejo marcario se estableció que entre ambos diseños hay suficientes elementos distintivos que permite la coexistencia registral de los signos. La marca solicitada



cuenta con un diseño donde destaca las letras C y M que se mimetizan adoptando la apariencia de una mujer que extiende sus brazos hacia arriba y las montañas, además que las palabras CIUDAD versus CASA; por sus conceptos permite al consumidor hacer la diferencia entre ambos y no considerarlo como una posible confusión y además a la hora de ser pronunciadas suenan diferente; por su parte el signo inscrito es denominativo, lo que al comparar tanto diseño con servicios no se configura una confusión directa.

Por no haber riesgo de confusión, puede permitirse que la marca de servicios



, en clase 41 solicitado acceda a la publicidad registral, por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución venida en alzada.



---

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la Asociación Educacional Popular María Auxiliadora, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:33 horas del 7 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Carlos José Vargas Jiménez***

***Guadalupe Ortíz Mora***

lvc/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM



## DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS  
TG: NOMBRES COMERCIALES  
TR: EMBLEMA COMERCIAL  
MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.43.02