

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0434-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**ANDREA KADER S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-4009**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0831-2020**


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintiséis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martín, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la empresa **ANDREA KADER S.A.**, cédula jurídica 3-101-700030, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Comercial Terrazas Lindora, cuarto piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:35:06 horas del 25 de agosto de 2020.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de junio de 2020, el abogado Rodrigo Muñoz Ripper, vecino de San José, cédula de identidad 1-1310-0774, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANDREA KADER S.A.**, solicitó la

inscripción como marca de fábrica y comercio del signo  , para proteger y distinguir en **clase 25** internacional: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 08:35:06 horas del 25 de agosto de 2020, denegó la marca pretendida por razones extrínsecas, al causar confusión con los signos inscritos, transgrediendo los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa apelante **ANDREA KADER S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en fecha 7 de setiembre de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y una vez otorgada la audiencia de reglamento, manifestó, que la marca solicitada es totalmente distinta a los signos inscritos, la cual cuenta con suficiente distintividad, de ahí que, gráficamente no incurre en confusión o asociación con los signos marcarios tutelados por la publicidad registral. Además la marca de su representada ANDREA KADER ANDREA KADER ANDREA KADER (diseño), tiene una posición específica a la hora de presentar su nombre, logrando percibir en su letra A un logo especial, que puede ser confundido con la letra V, agregándole mayor distintividad. Asimismo, la marca pretendida incluye tres veces la palabra KADER, que la hace distinta respecto a los signos marcarios registrados, sean: “ANDREA”, “ANDREA COLLECTION” y “A&E ANDREA COLLECTION”, generando con ello una marcada diferencia a nivel fonético al escucharse los signos totalmente disímiles, pese a tener una palabra idéntica contenida en su pronunciación, ello genera una gran disimilitud a nivel auditivo; en consecuencia la palabra KADER es por excelencia el elemento diferenciador a nivel gráfico junto con la disposición y forma especial del diseño de su marca.

Continúa manifestando la recurrente que la marca de su representada da una indicación directa de su origen empresarial, agrega que existe una coexistencia registral y tolerancia del Registro desde hace años con las marcas registradas con el término Andrea, por lo que la objeción de fondo no es procedente. Finalmente, como sustento de sus alegatos, adiciona jurisprudencia emanada por este Tribunal; y solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa **FÁBRICAS DE CALZADO ANDREA S.A. DE C.V.**, los siguientes signos:

**•ANDREA•**

1.-Marca de fábrica y comercio **•ANDREA•**, registro 189570, inscrita 30 de abril de 2009, vigente hasta el 30 de abril de 2029, protege en clase 25 de la nomenclatura internacional: “Todo tipo de calzado y vestuario”. (Folios 6 a 7 del expediente principal).

**•andrea•**

2.-Marca de fábrica y comercio **•andrea•**, registro 185119, inscrita 30 de enero de 2009, vigente hasta el 30 de enero de 2029, protege en clase 25 de la nomenclatura internacional: “Todo tipo de calzado y vestuario”. (Folios 8 a 9 del expediente principal).

**æ**

**•ANDREA•**  
COLECCION

3.-Marca de comercio **•ANDREA•**, registro 200619, inscrita 3 de mayo de 2010, vigente hasta el 3 de mayo de 2020, protege en clase 25 de la nomenclatura internacional: “Calzado, vestuario y sombrerería”. (Folios 10 a 11 del expediente principal).



4.- Marca de fábrica ★ ★ ★ ★ ★ , registro 137025, inscrita 22 de enero de 2003, vigente hasta el 22 de enero de 2023, protege en clase 25 de la nomenclatura internacional: “Todo tipo de calzados femeninos”. (Folios 12 a 13 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser

registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

a) Si el signo es 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 u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno

de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio que se trate. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, se procede al cotejo para determinar su posible coexistencia:

### MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA



**CLASE 25**

“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

### MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO INSCRITAS

**•ANDREA•**

**CLASE 25**

“Todo tipo de calzado y vestuario”.

**•andrea•**

**CLASE 25**

“Todo tipo de calzado y vestuario”.

**MARCA DE COMERCIO INSCRITA**



**CLASE 25**

“Calzado, vestuario y sombrerería”.

**MARCA DE FÁBRICA INSCRITA**



Clase 25

“Todo tipo de calzados femeninos”

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida



en alzada. Al cotejarse el signo solicitado con las marcas inscritas, desde el punto de vista gráfico a pesar de contener los signos elementos gráficos diferenciadores, y de conformarse la marca propuesta por el término secundario “KADER”, todos presentan en su estructura gramatical el elemento preponderante “ANDREA”, el cual resalta en su

globalidad a la vista del consumidor, haciendo que estos se asemejen, lo que podría inducir en un riesgo confusión o asociación al consumidor respecto a los signos marcarios inscritos.

Desde el punto de vista fonético tomando en consideración lo anterior, los signos cotejados tienen una sonoridad y vocalización similar, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Desde la óptica ideológica, la palabra “**ANDREA**”, evoca en la mente del consumidor el nombre de una persona, creando en este una misma idea, pudiendo considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

Del análisis realizado de los signos en pugna, se puede apreciar que la marca solicitada y los inscritos comparte el elemento central “**ANDREA**”, que concentra su aptitud distintiva, siendo este término el que el consumidor y/o competidor va a recordar con mayor fuerza y es a través de ella que se referirá al producto que desea consumir; y por ende, puede asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial debido a la semejanza gráfica, fonética e ideológica existente en su elemento preponderante, aunado a que el listado de los productos a proteger por la marca pedida en clase 25 de la nomenclatura internacional y el listado de los productos que protegen los signos inscritos en la misma clase, son de una misma naturaleza -prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y vestuario- lo que determina que no es posible la coexistencia de la marca propuesta en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o asociación empresarial al público consumidor.

Por lo que estima este Tribunal que el signo propuesto es inadmisibles por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes e) y f) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada.



Respecto a los agravios expuestos por la representación de la empresa recurrente, es menester indicar por parte de este Tribunal, que la marca solicitada no cuenta con la suficiente distintividad para acceder a su registración, por cuanto del cotejo antes realizado queda claro la existente similitud gráfica, fonética e ideológicamente, ya que el signo propuesto comparte el elemento preponderante y distintivo de los signos inscritos, sea, el vocablo “**ANDREA**”; y además, los productos que pretende proteger y comercializar con relación a los conjuntos marcarios registrados, tal y como se indicó líneas arriba, son de una misma naturaleza y clase, pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto a lo alegado en relación con la coexistencia registral de signos que contengan el término “**ANDREA**”, no impide al Registro de origen poder llevar a cabo el examen de la solicitud de la marca presentada, ya que de acuerdo a la Ley de Marcas cada solicitud debe ser objeto del proceso de calificación registral, pues es a través de este que el Registro puede determinar si procede o no la inscripción de lo propuesto, de manera tal, que el derecho conferido por la Autoridad Registral a la empresa **FÁBRICAS DE CALZADO ANDREA S.A. DE C.V.**, respecto a sus marcas “**ANDREA**” (Diseño), registros: 189570, 185119, 200619 y 137025, no es extensivo a otras solicitudes que deseen presentar bajo esa denominación, por consiguiente, no se extiende a la presente solicitud como lo pretende la apelante. Asimismo el hecho que se hayan inscrito otros signos con el término “**ANDREA**”, ello, no constituye un parámetro para que el Registro esté obligado a inscribir el signo solicitado, pues hay que tener presente que cada solicitud de marca que ingrese a la administración registral, a efecto, de obtener su ingreso a la publicidad registral, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado, ya que debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada dentro de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, y al ser la solicitud independiente de

otras inscritas, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la Ley de Marcas y su Reglamento.

Respecto de la jurisprudencia mencionada por la recurrente, como sustento de sus alegatos sea el Voto 0325-2020, dictado por este Órgano de Alzada, se le indica que los citados antecedentes no pueden ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y características conforme el marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa **ANDREA KADER S.A.**

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, planteado por la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **ANDREA KADER S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:35:06 horas del 25 de agosto de 2020, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y comercio en clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **ANDREA KADER S.A.** 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**