



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0461-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “

Corazón

”

NYLONTEX S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-7244)

VOTO N° 1051-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **FEDERICO UREÑA FERRERO**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-901-453 en su condición de apoderado especial de **NYLONTEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:34 horas, del 12 de mayo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de agosto del 2014, el licenciado **FEDERICO UREÑA FERRERO**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“ *Corazón* ”

”, para proteger y distinguir: ropa, calzado y sombrerería de todo tipo para hombres, mujeres y niños en clase 25.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 20 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, ya que existen signos



similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:16:34 horas, del 12 de mayo del 2015, resolvió: [...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “CORAZÓN BY NYLONTEX (diseño)” para la clase 25 internacional [...]**

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **FEDERICO UREÑA FERRERO**, de calidades y representación citada, interpuso el día 27 de mayo de 2015 en tiempo y forma aclaración y adición con apelación en subsidio, rechazando el Registro la aclaración y adición y admitiendo el de apelación en fecha 10 de junio de 2015 para ser conocido por el Tribunal y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente signo:

CORAZÓN AZUL propiedad de **CODICAL DOS MIL S.A**, bajo el registro número 196032, presentada el 30 de marzo de 2009 y vigente hasta el 2 de noviembre de 2019, para proteger y



distinguir: toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias en cuero, plástico, madera, clase 25.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas la marca: **CORAZÓN AZUL**, como marca de fábrica y comercio en la clase 25, que protege los mismos productos y otros relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: entre ambos signos distintivos existen suficientes elementos diferenciadores para poderlos distinguir el uno del otro, el signo solicitado cuenta con diseño de la palabra corazón lo que la diferencia de la marca denominativa registrada. Adicionalmente está acompañada de las palabras “by Nylontex” lo cual aclara su origen empresarial. El mercado meta de los productos de la marca pretendida es para mujeres, específicamente panty hose y ropa; mientras la marca registrada se dirige a zapatería. La marca ha sido utilizada ininterrumpidamente en el comercio desde hace más de 40 años, la misma estuvo registrada y por error involuntario no se renovó, por lo que goza de mejor derecho para el uso y protección en el mercado según lo establecido en el artículo 4 inciso a) de la ley de marcas. Se aporta prueba del uso de ininterrumpido de la marca en el mercado nacional.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e*



ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.



Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que 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.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Por lo antes citado se procede a realizar el cotejo de los signos para determinar si es posible su coexistencia registral:

MARCA SOLICITADA



Distingue en clase 25: ropa, **calzado** y sombrerería de todo tipo para hombres, mujeres y niños.

MARCA REGISTRADA

CORAZÓN AZUL



Distingue en clase 25: toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias en cuero, plástico, madera.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “*Corazón*”, y la inscrita, **CORAZÓN AZUL**, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, ya que la marca solicitada está contenida en el inicio de la parte denominativa de la marca registrada, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria, el término azul es un adjetivo calificativo refiere a una característica concreta del corazón siendo este último el sustantivo y por lo tanto el elemento principal. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a simple vista sin análisis pormenorizados. El hecho que la marca solicitada cuente con el nombre de la empresa no le permite al consumidor desvincular el origen empresarial de los signos.

Desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos CORAZÓN, gráficamente los elementos secundarios del signo solicitado sea la frase BY NYLONTEX y la grafía en su escritura no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie en el mercado.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora parcial, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que la marca registrada, máxime que el signo solicitado contiene totalmente en su denominación parte de la marca registrada [CORAZÓN].

En el campo semántico las marcas evocan una idea similar en cuanto a que se trata de la palabra



CORAZÓN que es un órgano muscular de personas y animales, en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada.

Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existen más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico, contrario a lo argüido por el apelante en sus agravios.

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Bajo este mismo entendimiento, los productos de la marca solicitada *Corazón* en clase 25 son los mismos en cuanto a calzado que los de la marca inscrita **CORAZÓN AZUL** y los demás se relacionan. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

La publicidad registral indica identidad de productos y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distinguan coincidan, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa. El solicitante no limitó la lista de productos a distinguir, para poder realizar un análisis de la



relación o similitud de los mismos.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

El hecho que la marca solicitada contara con un registro previo no es vinculante para la resolución del caso concreto, cada caso merece un análisis individual respetando las reglas del debido proceso, la inercia del titular permitió el registro de otro signo que en su parte denominativa incluye la marca que pretende registrar, el titular pudo ejercer el ius prohibendi que otorga el registro de un signo con la respectiva oposición que no presentó en el momento que se publicaron los edictos de ley de la solicitud del signo CORAZÓN AZUL.

Derecho de prelación a obtener un registro marcario. Uso anterior del signo solicitado.

La prelación es la antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara, en el presente caso el solicitante arguye tener mejor derecho a obtener el registro de su signo, por uso anterior citando como fundamento el inciso a) del artículo 4 de



la ley de marcas; por lo que se debe examinar el derecho de prelación a la luz de nuestra legislación.

El artículo 4 de la Ley de Marcas desarrolla el concepto citado de la siguiente forma:

Artículo 4°. - Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

El artículo 40 de la ley se refiere al concepto de uso:

Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El artículo 25 de la ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:



- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

La empresa **NYLONTEX S.A.**, presenta como prueba cartas de los gerentes de tiendas Yamuni, El Globo y Llobet, mismas que no están certificadas ni muestran datos exactos de la comercialización de los productos pretendidos por la marca solicitada.

Aporta facturas y formularios aduaneros de febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre del año 2008, donde indica la venta de medias para mujer y zapatos.

Factura de compra venta de Corporación de Supermercados Unidos de la compra de un paquete de panty hose, marca corazón, adjunta el producto. Páginas de internet donde se aprecia la imagen de pantys corazón y calzado.

Con la documentación aportada no se puede probar que los productos que pretende distinguir la marca solicitada han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, no se puede determinar un uso constante de la marca durante años en el mercado, únicamente se presentan facturas de algunos meses del año 2008.

No se demuestra un uso ininterrumpido o continuo de los signos en el tiempo, la prueba aportada es únicamente la manifestación de la oponente sin documentación idónea que lo sustente. En este caso con la prueba aportada no demuestra el uso anterior a tenor del artículo 4 de la ley supracitado.



Con la prueba aportada considera el Registro, que el aquí impugnante no demuestra el uso real y efectivo de su marca en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, no se evidencian actos de comercialización continuados.

Además, se debe aclarar que la objeción por parte del Registro es por una marca registrada, el apelante tuvo su momento para hacer valer el uso anterior y no lo realizó, sea mediante oposición o nulidad, por lo tanto, el uso anterior no es relevante en el caso específico, se desarrolló como parte del debido proceso ante la petición del impugnante.

Visto el análisis de los signos se determina que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación por encontrarse registrado el signo **CORAZÓN AZUL** y que de permitirse la inscripción de la marca “*Corazón*”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **FEDERICO UREÑA FERRERO**, en su condición de apoderado especial de **NYLONTEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:34 horas, del 12 de mayo del 2015, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado *Corazón* en clases 25.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **FEDERICO UREÑA FERRERO**, en su condición de apoderado



especial de **NYLONTEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:34 horas, del 12 de mayo del 2015, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado *Corazón* en clases 25. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33