



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0630-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “KIDS POR KIDS” (diseño)

PROMOMARK ASESORA DE MARKETING S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 10387-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1108-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Guadalupe a las diez horas con veinticinco minutos del siete de Septiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa denominada **PROMOMARK ASESORA DE MARKETING S.A.**, con domicilio en San José y cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos nueve mil setenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del dos de Abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el veinticinco de julio de dos mil siete, la empresa **ERMITANIK S.A.**, por medio de su representante legal solicita la inscripción del nombre comercial **“KIDS FOR KIDS”** (diseño) para proteger un local comercial destinado a la fabricación distribución y comercialización de ropa de niños y niñas ubicado en San José, Curridabat, quinientos metros al oeste del Hipermás en Pinares de Curidabat.



SEGUNDO: Que en escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, la empresa **PROMOMARK ASESORA DE MARKETING S.A.**, plantea oposición en contra de esa solicitud, aduciendo similitud con el nombre comercial de su representada.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada declara sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial **“KIDS FOR KIDS” (diseño)**, resolución que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal.

TERCERO: 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada, ya que considera que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de



inscripción, por cuanto el consumidor no relacionará el signo solicitado con el inscrito, ya que entre éstos no existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios ante este Tribunal van dirigidos a señalar, que entre los signos contrapuestos es indudable que lo primero que salta a la vista en ambos es la imagen del mono y que no es cualquier mono, sino que la marca pretendida reproduce un mono muy similar a la inscrita. Que partiendo de lo expuesto, se está ante dos establecimientos comerciales ubicados en San José, que se dedican a la venta de ropa para niños y que se identifican con el diseño estilizado de un mono tipo caricatura infantil. Que esto implica que ambos establecimientos comerciales comparten el mismo segmento o actividad que busca el consumidor, sea comprar ropa y artículos para niños y bebés. Que habiendo establecido dicha identidad y valorando las claras similitudes, existe riesgo de confusión respecto del origen de los productos comercializados por cada establecimiento. La parte recurrente además alega competencia desleal y cita el artículo 8 inciso K) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y solicita, se anule la resolución impugnada y se proceda con el rechazo de la solicitud del nombre comercial *KIDS FOR KIDS (diseño)*.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que es 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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 tales signos puede impedir o impide al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo entre ambos signos es el método que debe seguirse para saber si pueden ser confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que ese cotejo 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.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la registración de un nombre comercial y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial *Kids for kids (diseño)*. Ese diseño según se observa consiste en un mono con cara infantil, muy similar al diseño contrapuesto del nombre comercial inscrito que también contiene en su parte gráfica la figura de un mono con cara infantil.

Tomando en consideración lo expuesto por el apelante, en cuanto a que la construcción figurativa del nombre comercial solicitado, concretamente el diseño del mono, es la que produce la coincidencia con el nombre comercial inscrito, es que este Tribunal encuentra que efectivamente se puede producir confusión en el consumidor. Si observamos los signos contrapuestos, el solicitado a pesar de que su parte denominativa es diferente a la inscrita y que



este Tribunal ha manifestado en relación al cotejo de signos que lo denominativo supera lo gráfico, en el caso que se discute, la figura del mono sobresale en ambos signos, del tal forma que se convierte en la parte preponderante de ambos y el consumidor se podría confundir en el giro comercial que se ofrece, pensando que está adquiriendo el producto del establecimiento comercial que él creía comprar, o sea se podría producir un riesgo de asociación que perjudica no solo al titular del nombre comercial inscrito, sino también al propio consumidor.

Bajo lo anterior, la parte figurativa de los signos contrapuestos traza una similitud entre éstos que hace que no puedan coexistir dentro del mercado y constituye un hecho relevante para que el público consumidor se confunda en el sentido de relacionarlos en cuanto al origen empresarial.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal por mayoría considera que el nombre comercial solicitado, lleva a establecer una similitud existente con el inscrito, que podría provocar confusión y asociación en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial, ya que, aunque el pedido desde el punto de vista ortográfico es disímil con el inscrito, porque no se manifiesta coincidencia en los términos que los conforman y por ende tampoco desde el punto de vista de una similitud fonética, en lo ideológico dan la misma idea de un mono con cara infantil y esta parte gráfica es la que sobresale en ambos signos y es esa parte la que podría provocar la confusión y riesgo de asociación al público consumidor conforme lo indica el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo anterior se acogen los agravios expuestos por el apelante en relación a la semejanza y confusión que podría provocar los signos en los consumidores y por innecesario se omite referencia en cuanto a lo alegado por competencia desleal, artículo 8 inciso k).

QUINTO: 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal por mayoría, declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa **PROMOMARK ASESORA DE MARKETING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, catorce minutos y treinta y seis segundos del dos de abril de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, en cuanto a acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial ***kids for kids (diseño)***. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Adolfo Durán Abarca salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PROMOMARK ASESORA DE MARKETING S.A.**,



respecto de la inscripción autorizada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial “KIDS FOR KIDS” (DISEÑO)”, promovida por la empresa “ERMITANIK S.A., salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:

SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, deniega la oposición planteada por la empresa PROMOMARK ASESORA DE MARKETING S.A., contra la inscripción del nombre comercial “KIDS FOR KIDS”(DISEÑO)”, para proteger; “Un local comercial destinado a la fabricación, distribución y comercialización de ropa de niños y niñas, ubicado en San José, Curridabat, 500 metros al oeste del Hipermás en Pinares de Curridabat”, por considerar, en resumen, que entre el nombre comercial solicitado “KIDS FOR KIDS” (DISEÑO) y el nombre comercial “MONKEY LÚ” (DISEÑO), *“desde el punto de vista gráfico no se observa semejanza alguna ya que la parte denominativa es la que sobresale, el consumidor no se detiene a observar en detalle la figura del mono, que en el presente caso difiere, pues la figura del mono parte del nombre comercial solicitado tiene rasgos humanos, como sus orejas, manos y pies, en cambio la figura del mono parte del nombre comercial inscrito es más caricaturesca y con su cola sujeta a un banano, de ahí la diferencia, no puede el oponente alegar un monopolio sobre la figura del mono, pues se pueden registrar signos con esa figura siempre que el conjunto marcario le brinde distintividad.”* Además estima que no hay riesgo de confusión en la parte denominativa, que es lo más perceptible del público consumidor del nombre comercial propuesto, dado que no comparten siquiera una sílaba similar, lo que hace que fonéticamente el elemento predominante difiera de las marcas en pugna; así también, no se presenta ninguna suerte de similitud ideológica ya que la pronunciación y comparación gráfica no dan la misma idea o significado en la mente del consumidor.

En lo que respecta a la señal de propaganda “COOL THINGS FOR KIDS”, también propiedad de la oponente, argumenta que *“no existe semejanza alguna desde el punto de vista gráfico, pues el análisis en conjunto del nombre comercial solicitado difiere; cuenta con el diseño de un mono, además de que las letras presentan una grafía especial, fonéticamente el hecho de*



compartir el término FOR KIDS no los hace semejantes, pues la pronunciación de cada signo es totalmente distinta e ideológicamente el significado o idea que queda en la mente del consumidor es diferente, no puede asemejarse NIÑOS PARA NIÑOS”, nombre comercial solicitado con “COSAS COOL PARA NIÑOS”, así no se da posibilidad alguna de incurrir en confusión en cuanto a los productos y el origen empresarial de los mismos.”

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal, considera que existe riesgo de confusión respecto del origen de los productos comercializados por los establecimientos que los nombres comerciales contrapuestos protegen, lo que se deriva de estar ubicados ambos en San José y estar dedicados a la venta de ropa para niños, además de que *“lo primero que salta a la vista en ambos es la imagen del mono y que no es cualquier mono, sino que la marca pretendida reproduce un mono muy similar a la inscrita...”*

TERCERO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. En el caso de marras, el suscrito Juez – prohiendo en todo el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial - estima que el carácter distintivo del nombre comercial propuesto debe ser reconocido, como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada el artículo 65 de la Ley de Marcas. en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con el nombre comercial y la señal de propaganda propiedad de la empresa oponente. En efecto, observando las reglas señaladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan los signos distintivos enfrentados, sin disgregar sus elementos, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre éstos, se arriba a las siguientes conclusiones: El eventual riesgo de confusión gira en torno a los nombres comerciales “KIDS FOR KIDS” y “MONKEY LU”, así *desde un punto de vista gráfico*, hay que empezar por

apuntar que las marcas contrapuestas son mixtas o complejas, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el



que - en principio- debe prevalecer en el cotejo. Al respecto se sostiene que cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos –el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocar conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.

Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos. En cuanto a la comparación entre gráficos, indican la doctrina y la jurisprudencia que debe atenderse principalmente al efecto visual de la figura, apreciada es su conjunto. Es ésta la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomados aisladamente.

En el caso de marras, el factor preponderante en el nombre comercial propuesto sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirigiría, directa y generalmente, la atención del consumidor; en cambio, en el nombre comercial inscrito propiedad de la empresa apelante, el factor preponderante es el gráfico, pues éste subsume y contiene la grafía del elemento denominativo. Al respecto nótese como la cabeza y el rabo del mono, sustituyen la letra “o” e “y” de la palabra “monkey”.



Bajo esa tesitura puede concluirse que no existiría riesgo de confusión, adicionalmente se tiene que el *elemento denominativo* difiere en los nombres comerciales contrapuestos, pues mientras en el solicitado es “KIDS FOR KIDS”, en el inscrito es “MONKEY LU” de donde se deduce que entre éstos, no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido. Por las diferencias que presentan en su elemento denominativo los signos contrapuestos, *desde un punto de vista fonético*, se tiene que los mismos son ostensiblemente diferentes, pues se trata de vocablos que – aunque pertenecientes un mismo idioma – tienen una pronunciación y vocalización totalmente distinta. En lo que concierne al concepto o idea transmitida por dichos términos, es claro que, aún cuando están expresados en lengua inglesa, resulta fácil su traducción al castellano por cualquier consumidor promedio, evidenciándose su significado totalmente distinto e inconfundible.

En lo que respecta al *elemento gráfico*, los diseños resultan totalmente diferentes, en sus colores, la grafía de las letras utilizada y los dibujos incorporados a los mismos – verbigracia la figura de un banano y la rama de un árbol incorporada en el diseño del nombre “MONKEY LU”. Si bien es cierto, ambas contienen una figura de un mono, éste resulta ser en sus rasgos, posición y detalles pictóricos totalmente distintos.

Así las cosas, el suscrito juez es del criterio de que *no se presenta una confusión ideológica o conceptual* entre las marcas enfrentadas, en razón del diseño de las marcas confrontadas, pues contienen emblemas que representan a un mono con rasgos diferentes y a la vez poseen una serie de elementos específicos. La similitud ideológica se presenta cuando entre las marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares. De todas formas, aún cuando un dibujo usado en una marca represente lo mismo que en otra, no se puede monopolizar figuras genéricas, confiriéndole un derecho de exclusiva sobre él a un único titular, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha sido registrado, sin que esto implique autorizar aproximaciones que permitan riesgo de confusión. Sin embargo, en el presente caso, desde el momento en que uno y otro nombre



comercial tienen diferentes significados y que los dibujos que contienen son notoriamente distintos, no es posible sostener que entre ellos haya una coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado, aunque los productos a proteger sean similares o estén relacionados.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el artículo 65 de la Ley de Marcas, teniendo por el contrario capacidad distintiva respecto de los productos que pretende proteger, razón por la que deviene procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del dos de abril de dos mil nueve, la cual se confirma.

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22