



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-0330-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VIRGENCITA PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO)

AMPARIN S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2011-11789)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1352-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AMPARIN S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y cincuenta segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de Noviembre del 2011, la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, de calidades dichas y en su condición de Gestora de Negocios de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“VIRGENCITA PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO)** en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y artículos de estos materiales, no*



comprendidos en otras clase; productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina(excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos y de embalaje (no comprendidos en otras clase); caracteres de imprenta, clichés.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y cincuenta segundos del veinte de marzo de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Marzo del 2012, la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

IV. 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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco



de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal lo siguiente:

1.- Que a nombre de **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**, existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“Virgencita Guía Mi Caminar por la Vida”(DISEÑO)**, desde el 13 de Febrero de 2012, y vigente hasta el 13 de Febrero de 2022, bajo el número de registro 215972, en la clase 16 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: En clase 16 , útiles escolares, incluyendo lápices, plumas, cartucheras, cuadernos, borradores, agendas, diarios, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamento) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) ; material de instrucción o de enseñanza(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. En clase 18, bolsos, mochilas, cuero e imitaciones cuero, productos de estas aterías no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”. (Ver folios 30 y 31).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca **“VIRGENCITA PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO)** para la clase 16 de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **AMPARIN S.A. DE C.V.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“Virgencita Guía Mi Caminar por la Vida”(DISEÑO)**, por cuanto ambos protegen productos iguales en la misma clase internacional , existiendo similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una



distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos , afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios , resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca es incorrecto, por cuanto a nivel internacional, especialmente en su país de origen México, el distintivo en cuestión es sumamente reconocido en el mercado. Se encuentra inscrito desde el 30 de enero de 2008 y su uso comercial data desde el año 2005, con registros marcarios inscritos, y se evidencia que la solicitud de registro de su representada es simplemente con fines de expansión de mercado, ya que se quiere comercializar en Costa Rica un producto reconocido de su empresa. Además se evidencia que el distintivo solicitado por parte de la empresa Panameña Importaciones y Exportaciones Barak S.A. obedece a una copia del distintivo inscrito y utilizado previamente por su representada, por lo que solicita reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita **“VIRGENCITA PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO)**, con el signo inscrito **“Virgencita Guía Mi Caminar por la Vida”(DISEÑO)**, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.



Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, ya que ambas marcas tienen como elemento central la palabra Virgencita a la que se le agrega una oración como “PLIS CUIDAME MUCHO” o guía mi caminar por la vida, plegaria que es un elemento secundario que complementa al central “Virgencita”, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, debido a que ambas marcas giran alrededor del término “Virgencita”, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir son iguales o están relacionados, encontrándose dentro de estos papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clase; productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina(excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos y de embalaje (no comprendidos en otras clase); caracteres de imprenta, clichés, y dentro de la marca inscrita útiles escolares, incluyendo lápices, plumas, cartucheras, cuadernos, borradores, agendas, diarios, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamento) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) ; material de instrucción o de enseñanza(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. En clase 18, bolsos, mochilas, cuero e imitaciones cuero, productos de estas aterías no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”, por lo



que resulta claro que no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n en el p3blico consumidor, tal prohibici3n, se establece en principio en protecci3n del p3blico consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al art3culo 25 p3rrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca id3ntica o una marca similar, susceptible de crear confusi3n en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor ser3 la probabilidad de confusi3n, situaci3n que efectivamente se presenta con la marca propuesta, pudiendo adem3s el consumidor interpretar la como una oraci3n inserta y no como una marca.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso n3mero 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibici3n no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusi3n, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial com3n. Para determinar la existencia del riesgo de confusi3n ser3 necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre s3 como en relaci3n con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Debe aplicarse en este caso el art3culo 24 inciso e) de la Ley de Marcas que indica que debe darse mayor 3nfasis a las semejanzas que a las diferencias, situaci3n que se agrava en este caso por ser la semejanza el elemento central en ambas marcas que consiste en la palabra “Virgencita”.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jur3dicos esgrimidos por el *a quo* en la resoluci3n recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios



formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles para este órgano colegiado, de tal forma que al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“VIRGENCITA PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO)** registro 215972, la cual se encuentran vigente hasta el año 2022, tal y como se encuentra debidamente demostrado en este expediente, y en caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“VIRGENCITA PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO)**, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **AMPARIN S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en representación de la empresa **AMPARIN S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y cincuenta segundos del veinte de marzo de dos mil doce la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica solicitada **“VIRGENCITA**



PLIS...CUIDAME MUCHO” (DISEÑO) en clase 16. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33