



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0097-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica, de comercio y de servicio: “TINI”

DISNEY ENTERPRISES, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-10029)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 647-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del nueve de agosto del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 500 South Buena Vista, Street Burbank, California 91521, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:49:59 horas del 12 de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el diecinueve de octubre del dos mil quince, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**TINI**” como marca de fábrica, comercio y de servicio para proteger y distinguir en clases 3, 9,14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, productos y servicios.



En **clase 3**, para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones, capilares, dentífricos, lociones para después de afeitarse, antitranspirantes para uso personal, aceites de aromaterapia, pestañas y uñas artificiales, aceite para bebé, toallitas húmedas para bebé, gel de baño, polvos de baño, mascarillas de belleza, rubor, cremas, lociones y polvos para el cuerpo, refrescante bucal, baño de burbujas, colonia, cosméticos, dentífricos, desodorantes para uso personal, polvos secantes, aceites esenciales para uso personal, delineador de ojos, sombras para ojos, lápices para ojos, polvos faciales, cremas faciales, loción facial, mascarillas faciales, exfoliante facial, mechas que emiten fragancia para fragancia ambiental, fragancias para uso personal , gel para el cabello, acondicionadores para el cabello, champú para el cabello, mouse para el cabello, cremas para el cabello, laca para el cabello, crema para manos, lociones para manos, jabones para manos, bálsamo labial, lápiz labial, portador para lápiz labial, brillo labial, jabones líquidos, maquillaje, rímel, enjuague bucal, preparaciones para el cuidado de la uñas, brillo para uñas, endurecedores para uñas, esmalte para uñas, artículos de tocador no medicados, artículos de perfumería, popurrí, fragancias para el ambiente, cremas de afeitarse, jabón de tocador, talcos de tocador, aguas de tocador, cremas para la piel, humectantes para la piel, blanqueadores solares, estuches para lápices de labios.”

En **clase 9**, para proteger y distinguir: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanzas, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo, pago, cajas registradores, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, discos de audio, grabaciones de audio, grabaciones de audio y videos parlantes de audio, binoculares, calculadoras, videocámaras, cámaras, CD ROM, unidades de CD ROM (como parte de la computadora),



grabadores de CD-ROM (como parte de la computadora), teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares, estuches para teléfonos celulares, chips que contienen grabaciones musicales, carátulas para teléfonos, celulares, reproductores de discos compactos, grabadores de disco compactos, discos compactos, programa de juegos para computadora, cartuchos y discos de juegos para computadora, computadoras, hardware de computadora, teclado de computadora, monitores de computadora, ratón de computadora, unidades de disco de computadora, software de computadora, teléfonos inalámbricos, imanes decorativos, cámaras digitales, reproductores digitales de video y audio, DVDs, reproductores de DVD, grabadores de DVD, discos digitales versátiles, discos de video digitales, discos ópticos y magneto-ópticos pregrabados, reproductores y grabadores de discos ópticos y magneto-ópticos para audio, video y datos de computadora, cables eléctricos y ópticos, organizadores personales electrónicos, estuches para anteojos, anteojos, reglas graduadas para oficina y para papelería, audífonos, máquinas de karaoke, micrófonos, reproductores de MP3, módems (como parte de una computadora), almohadillas para ratón, películas, reproducciones musicales, mensáfonos, equipos de estéreo personales, asistentes digitales personales, impresoras, radios, anteojos para el sol, teléfonos, televisores, cámaras de video, cartuchos de juegos para video, discos de juegos para video, videoteléfono, grabaciones de video, radioteléfonos portátiles, descansa muñecas y descansa brazos para uso de computadoras.

En **clase 14**, para proteger y distinguir: “metales preciosos y sus alcaciones, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos eronométricos, despertadores, hebillas de faja de metales preciosos (para prendas de vestir), brazaletes, bustos de metales preciosos, dijes, relojes, aretes, joyería, estuches para joyería de metales preciosos, cajas para joyería no de metales preciosos, cadenas de joyería, llaveros de metales preciosos, insignias de solapa, collares, garagantillas, sujetadores de corbata, monedas no monetarias, pines decorativos, pendientes, anillos, pasadores de corbata de bolo, cronómetros manuales, pasadores de corbata, sujetadores de corbata, alfileres de corbata, relojes de pared, pulseras de reloj, estuches para reloj, cadenas de reloj, relojes, anillos de boda, relojes de pulsera, llaveros que no sean de metal.”



En **clase 16**, para proteger y distinguir: “papel, cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografía, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos) materias plásticas para embalar (no comprendidas en otra clases), caracteres de imprentas, clichés de imprenta, libros de direcciones, almanaques, decoraciones en forma de calcomanías, agendas, impresiones de arte, Kit de pinturas para arte y manualidades, libros de autógrafos, libros para bebé, bolígrafos, tarjetas de béisbol, carpetas, sujeta libros, marcador de libros, libros, calcomanías para el parachoques, calendarios, tiras cómicas, crayones, tarjetas navideñas, tiza, pizarras de tiza, libros de actividades para niños, posavasos de papel, álbumes de monedas, libros para colorear, páginas para colorear, lápices de color, libro de tira cómicas, tiras cómicas, libro de cupones, calcomanías, centros de mesa de papel decorativos, diarios, reglas para dibujo, pizarras de borrado en seco, sobres borradores, rotuladores, tarjetas educativas, tarjetas de regalo, papel para envolver regalos, globos terráqueos, tarjetas de saludo, libro de visitas, revistas, mapas, marcadores, bloc de notas, arcilla para modelas, boletines informativos, periódicos, papel para tomar notas, cuadernos, papel de cuaderno, pinturas (cuadros) enmarcadas o no, banderas de papel, decoraciones de papel para queques, decoraciones de papel para fiesta, servilletas de papel, bolsas para fiesta, pisapapeles, lazos de papel para envolver regalos, banderines de papel, individuales de papel, manteles de papel, bolsas plásticas para fiestas, recipientes para lapiceros y lápices, lápices sacapuntas, estuches y cajas para lapiceros y lápices, periódicos, álbumes de fotografías, fotografías, impresiones gráficas, libros de ilustraciones, materiales plásticos para empacar (no incluidos en otras clases), retratos, tarjetas postales, afiches, premios impresos, certificados impresos, invitaciones impresas, menús impresos, libros de recetas, sellos de hule, bolsas para emparedados, tarjetas de puntaje, álbumes de estampillas, papelería, engrapadoras, calcomanías, tarjetas para intercambiar, reglas sin graduar, papel para escribir, implementos para escribir , abrecartas de metales preciosos.”

En **clase 18**, para proteger y distinguir: “cuero y cuero de imitación, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, bolsos



deportivos todo propósito, bolsas atléticas, mochilas para bebé, mochilas, bolsos de playa, bolsos para libros, estuches para tarjetas de visita, bolso pequeño para el cambio, monederos, bolsas para pañales, bolsos de lona, bolsos para cintura, bolsos para gimnasio, bolsos de mano, morrales, estuches para llaves, llaveros de cuero, equipaje, marbetes para equipaje, maletines, carteras, bolsos, bolsas para compras, bolsos para acarrear, sombrillas, bolsos de cadera, billeteras.”

En **clase 20**, para proteger y distinguir: “muebles, espejos, marcos, colchones de aire para acampar, moisés (cuna en forma de cesto), camas, bancas, estantes para libros, armarios, sillas, sujetadores para sujetar y mostrar fotografías (entendidos como una especie de marcos), percheros para abrigos, mobiliario para computadora, bandeja para teclado de computadoras, catres, sillones, vidrio en polvo para decorar, móviles decorativos, escritorios, pajillas para beber, placas de piedra grabadas y cortadas, figurillas y estatuillas hechas de huesos, yeso, plástico, cera o madera, asta de banderas, taburetes, muebles, decoraciones plásticas para paquetes de regalo, abanicos de mano, espejos de mano, muebles de patio, sofás de des plazas, estantes para revistas, colchones, espejos, adornos que no sean de navidad hechos de hueso, yeso, plástico, cera o madera, otomanos, adornos de plástico para fiesta, pedestales, marcos para fotografías, almohadas, estantes de alambre y metal para colocar plantas en macetas, placas de pared decorativas, placas (distintivos) de identidad de plástico, placas de automóvil de plástico de fantasía, decoraciones plásticas para queque, conchas, bolsas para dormir, mesas, bailes para juguetes, paragueros, persianas venecianas, móviles sonoros, barras de cortinas, vidrio decorativo.”

En **clase 21**, para proteger y distinguir: “utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, manoplas de barbacoa, artículos para bebidas, cristalería para bebidas, casitas para pájaros, tazones, escobas, cacerolas para queques, molde para queques, palas para servir queque, candelabros que no sean de metales preciosos,



apagavelas, cantimploras, figurillas de cerámica, posavasos que no sean de papel y que no sean mantelería, cajas plegables para uso doméstico, tarros para galletas, cortadores para galletas, sacacorchos, tazas, mangas para decorar para pasteleros, prismas de cristal decorativos, platos decorativos, vajillas, figurillas hechas de porcelana china, cristal, barro, vidrio o porcelana, maceteros, cepillos para cabello, peines para el cabello, recipientes que conservan el calor, portadores aislantes para recipientes de bebidas, loncheras, jarras, servilleteros, anillos para servilleta que no sean de metales preciosos, manoplas de horno, tazas de papel, platos, moldes para pastel, palas para servir pastel, tazas de plástico, botellas plásticas para agua, platos, jaboneras, teteras, juegos de té, recipientes, aislantes térmicos para alimentos o bebidas, cepillos de dientes, azafates, trébedes, termos, basureros, apagavelas de metales preciosos, candelabros de metales preciosos.”

En **clase 24**, para proteger y distinguir: “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama, chaquetones afganos, ropa blanca de baño, toallas para el baño, cobijas para la cama, marquesina para la cama, ropa blanca de cama, sábanas, faldones para cama, cubre camas, frazadas, manta, cobijas para niños, posavasos de tela, blondas de tela, banderas de tela, banderines de tela, edredones, amortiguadores para cunas, cortinas, banderas de textil, banderines de fieltro, toallas para golf, toallas de mano, pañuelos, toallas de mano, pañuelos, toallas con capuchas, ropa blanca para el hogar, toallas para cocina, fundas para almohadas, cobertores para almohadas, agarradores de ollas, colchas, mantas para recién nacidos, mantas de seda, mantelería, servilletas de textiles, manteles de textiles, frazadas, toallas, toallitas, montas de lana, manteles de plástico para mesas, banderas plásticas, banderines plásticos.”

En **clase 25**, para proteger y distinguir: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, delantales, zapatos atléticos, bandanas, gorras de béisbol, salidas de playa, ropa de playa, fajas, babaeros, bikinis, chaquetas, botas, corbatines, sostenes, gorras, zahones de tela, abrigos, vestidos, orejeras, calzado, guantes, camisas para golf, disfraces para Halloween, sombreros, bandas para la cabeza, prendas para la cabeza, calcetería, prendas para bebés, chaquetas, jeans (pantalón de mezclilla), jerseys, pañuelos, leotardos, calentadores de piernas, mitones, corbatas,



camisones, batas de dormir, overoles, pijamas, pantalones, pantimedias, camisas de tipo polo, ponchos, prendas para la lluvia, batas, sandalias, bufandas, camisas, zapatos, enaguas, pantalones de vestir, pantuflas, prendas para dormir, medias, calcetas, suéteres, pantalones de buzo, sudaderas, trajes de baño, camisetas sin mangas, mallas, camisetas, ropa interior, chalecos, muñequeras, corbata de bolo con puntas de metales preciosos.”

En **clase 26**, para proteger y distinguir: “encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales, artículos de adorno para el cabello, botones y pines ornamentales, cordones de zapatos.”

En **clase 41**, para proteger y distinguir: “educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, producción, presentación, distribución y alquiler de películas, producción, presentación, distribución y alquiler de programas de televisión y radio producción, presentación, distribución y alquiler de grabaciones de sonido y video, información de entretenimiento, producción de espectáculos de entretenimiento y programas interactivos para distribución a través de televisión, cable, satélite, medios de audio y video, cartuchos, discos láser, discos de computadora y medios electrónicos, producción y suministro de entretenimiento, noticias e información a través de redes de comunicación y computadora, servicios de parques de diversiones y parques temáticos, servicios de educación y entretenimiento prestados en o en relación con parques temáticos, presentación de espectáculos en escenario en vivo, presentación de representaciones en vivo, producciones de teatro, servicios de artistas del espectáculo, entretenimiento interactivo en línea, juegos en líneas.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:00:08 del 26 de octubre del 2015, le previene a la empresa solicitante, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual fue notificada el treinta de octubre del dos mil quince, en la que le indica a la recurrente, que existe objeción para su inscripción sobre las clases 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no así en el resto de las clases. Además, le informa, sobre la existencia en la publicidad registral de los signos: “**TINY TOON**



ADVENTURES (diseño) y **“TINY”**, ambos en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyos propietarios son la empresa **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.** y la empresa **LEONISA S.A.**, por su orden.

TERCERO. La licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC**, mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre del dos mil quince, solicitó la división de la solicitud multiclase para que en el presente expediente se conozca la solicitud correspondiente a las clases 14, 18 y 25, y, en expediente aparte se conozca el resto de las solicitudes.

CUARTO. Que mediante resolución de las 09:04:41 horas del 24 de noviembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial admite la división marcaría solicitada, debiéndose tramitar bajo el expediente número 2015-10029, las clases 14, 18 y 25, y las clases 3, 9, 16, 20, 21, 24, 26 y 41, bajo el expediente número 2015-11282.

QUINTO. Mediante resolución final dictada a las 11:49:59 horas del 12 de enero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. Que el dieciocho de enero del dos mil dieciséis, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 15:27:34 horas del 28 de enero del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 15:27:35 horas del 28 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SÉTIMO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC**, se encuentra inscrita la marca de comercio



(diseño) registro número **73348**, desde el 25 de octubre de 1990, vigente hasta el 25 de octubre de 2020, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “vestuario, ropa deportiva para hombres, mujeres y niños, artículos de sombrerería, bufandas, fajas y otros accesorios para vestuario incluidos en esta clase, ropa de dormir, botas, zapatos y pantuflas, trajes de baño, ropa interior, ropa interior para mujeres y medias”. (Ver folios 13 a 14).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **LEONISA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TINY**” registro número **74532**, desde el 14 de febrero de 1991, vigente hasta el 14 de febrero del 2021, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “vestidos y calzado”. (Ver folios 15 a 16).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la marca TINI para varias clases, de las cuales el Registro objeta la inscripción de tres de ellas, concretamente la 14, 18 y 25 por ser similar a las marcas inscritas TINYTOON ADVENTURES (DISEÑO) Y TINY, tanto en su denominación como en la protección de los productos. En ese entendido la parte solicita la divisional del resto de las clases, lo que es aceptado por el Registro y en este expediente se conocerán únicamente las citadas clases 14, 18 y 25.

Por su parte, la recurrente en su escrito de apelación argumenta, que la coincidencia es mínima entre la marca solicitada e inscritas. En los tres niveles de estudio resultan ser disímiles entre sí, por lo que resultaría inadmisibles la aceptación de la objeción por una supuesta identidad que no existe y que más bien permite su coexistencia registral y en el comercio. Agrega en su escrito de agravios que la marca solicitada TINI se pronuncia “Ti-nee”, la marca registrada TINY se pronuncia “Tai-ni”, pues el consumidor promedio está familiarizado con el idioma inglés. Estas diferencias fonéticas sí son importantes y serán percibidas por el consumidor. Por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Conforme lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir



“**TINI**”, es denominativa formada por una sola palabra, los signos inscritos registro número **73348**, es de tipo mixto, ya que incluye palabras y dibujos, y “**TINY**” registro número **74532** es denominativo y se constituye de una sola palabra. Este Tribunal considera que, si bien los signos bajo cotejo según se desprende son denominativos y uno de tipo mixto, el elemento central-preponderante que concentra la aptitud distintiva es el elemento literal, sea, “**TINI**” en la solicitada y “**TINY**” en las inscritas, ya que éstas palabras son las que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar su acto de consumo, y a través de ellas es que se referirá a los productos que desea consumir.

Se tiene que los signos confrontados **TINI-TINY**, presentan una composición literaria muy parecida, a pesar que la solicitada se escribe al final con la letra “**I**” y la inscrita concluye con la letra “**Y**”, de manera que la que se intenta registrar contiene el elemento preponderante de las inscritas- De ahí, que se puede afirmar que a nivel **gráfico** el signo propuesto tiene semejanza con los signos registrados, en cuanto al elemento preponderante, por lo que, desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas. Así las cosas, el inscribir la denominación solicitada podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la que se intenta registrar creyendo que son los mismos que comercializan las inscritas.

Desde el punto de vista **fonético**, la apelante indica las diferencias existentes entre los distintivos marcarios, aduciendo que la marca solicitada “**TINI**” se pronuncia “**Ti-nee**”, y que las marcas registradas “**TINY**” que es una palabra en inglés se pronuncia “**T ai-ni**” y que el consumidor promedio costarricense está familiarizado con el idioma inglés. Sin embargo, no



necesariamente el consumidor sabrá que la palabra **TINY** con “y” al final se pronuncia “**T ai-ni**”. Entonces si bien es cierto existe un conocimiento básico del idioma inglés en los consumidores costarricenses, la palabra **TINY** no es común ni usual en el comercio, como sí se podría afirmar son los vocablos **EXPRESS, FRESH, CLEAN, DRY CLEANIG** entre otros, que han pasado a formar parte del lenguaje usual del país, y son entendidas aún por personas que no tienen el conocimiento del idioma inglés. De manera que el término **TINY** no es reconocible entre el público consumidor, como sí lo son esos otros vocablos. Por consiguiente, considera este Tribunal, que fonéticamente no existe ninguna diferencia como lo pretende la apelante, dado que la pronunciación de los signos enfrentados **TINI-TINY**, es similar en grado de identidad, ya que la letra “**Y**” en el distintivo inscrito, no aporta elemento alguno que al vocalizarlas las haga diferentes, existiendo así igualmente confusión auditiva.

En cuanto al cotejo **ideológico**, el término **TINY** (inscritos), significa en el idioma español como lo indica la representación de la empresa apelante, pequeño, diminuto, y la palabra **TINI** (solicitada), es de fantasía. Por lo que los signos desde el punto de vista ideológico no guardan similitud.

De lo anterior, se determina que del cotejo marcario entre los signos, la denominación **TINI** de



la marca propuesta está contenida en los distintivos inscritos y **TINY**, por lo que la palabra graficada **TINI** de la marca solicitada sin adición de otros elementos no ofrece distinción suficiente. De las marcas confrontadas se advierte similitudes ortográficas y fonéticas, con la ya registradas, por lo que entre estas se presenta un riesgo de confusión gráfica y fonética, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias. Por lo que considera esta Instancia de Alzada que el argumento de la apelante, en cuanto a que el análisis del Registro de la Propiedad Industrial es simplista no es admisible, porque éste al realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, dio más importancia a las semejanzas tal y como lo indica la



normativa marcaria, y determinó además, que coinciden en los productos a proteger, lo que hace totalmente confundible para el consumidor que le haría caer en un riesgo de confusión y hasta de asociación.

Conforme lo indicado, al contener el signo solicitado el elemento preponderante del signo registrado, podría inducir a los consumidores a creer que el pretendido constituye una variación de las marcas registradas o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Este peligro de confusión se agrava por el hecho que los productos que pretende proteger la marca solicitada, en **clase 14** (Ver folio 4), entre otros, “artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería, hebillas de faja de metales preciosos (para prendas de vestir), brazaletes, dijes, relojes, aretes, joyería, insignias de solapa, collares, gargantillas, sujetadores de corbata, anillos, pasadores de corbata de bolo, pulseras de reloj, relojes de pulsera, llaveros que no sean de metal”, en **clase 18** (Ver folio 6), entre otros, “cuero y cuero de imitación, pieles de animales, bolsos deportivos todo propósito, bolso pequeño para el cambio, bolsos para cintura, bolsos para gimnasio, bolsos de mano, maletines, carteras, bolsos, bolsos de cadera, billeteras”, en **clase 25** (Ver folio 8), entre otros, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, delantales, zapatos atléticos, bandanas, gorras de béisbol, salidas de playa, ropa de playa, fajas, baberos, bikinis, chaquetas, botas, corbatines, sostenes, gorras, zahones de tela, abrigos, vestidos, orejeras, calzado, guantes, camisas para golf, disfraces para Halloween, sombreros, bandas para la cabeza, prendas para la cabeza, calcetería, prendas para bebés, chaquetas, jeans (pantalón de mezclilla), jerseys, pañuelos, leotardos, calentadores de piernas, mitones, corbatas, camiones, batas de dormir, overoles, pijamas, pantalones, pantimedias, camisas de tipo polo, ponchos, prendas para la lluvia, batas, sandalias, bufandas, camisas, zapatos, enaguas, pantalones de vestir, pantuflas, prendas para dormir, medias, calcetas, suéteres, pantalones de buzo, sudaderas, trajes de baño, camisetas sin mangas, mallas,



camisetas, ropa interior, chalecos, muñequeras, corbata de bolo con puntas de metales preciosos”, son iguales y otros se relacionan con los signos inscritos.

En relación a los productos de la clase 25, podríamos decir, que éstos ya se encuentran contenidos entre los productos que distinguen las marcas inscritas. Esto por cuanto los productos que intenta proteger en clase 25, son de una misma naturaleza y finalidad (vestimenta) a los que protegen las marcas inscritas en la misma clase 25, a saber, “vestuario, ropa deportiva para hombres, mujeres y niños, artículos de sombrerería, bufandas, fajas y otros accesorios para vestuario incluidos en esta clase, ropa de dormir, botas, zapatos y pantuflas, trajes de baño, ropa interior, ropa interior para mujeres y medias” y “vestidos y calzado”. De manera que los productos de uno y otro signo, en razón de que tienen una misma naturaleza y finalidad (vestimenta) podrían sustancialmente compartir los mismos canales de comercialización, puesto de venta y tipo de consumidor a quien van dirigidos.

Con respecto a los productos de la clase 14, bisutería, relojes, pulseras, cadenas, etcétera, los podemos encontrar en tiendas donde se venden ropa y zapatos, igualmente sucede con los productos de la clase 18, bolsos, carteras, maletines, etcétera, dado que estos productos son accesorios a los que protegen los productos de las marcas inscritas, por lo que podríamos decir que tienen una misma finalidad y naturaleza (vestimenta). De ahí, que los productos de la clase 14 y 18 de la marca propuesta se encuentran relacionados con los productos de los signos registrados.

Partiendo de lo antes expuesto, considera este Tribunal que al estar frente a signos similares en grado de identidad y además siendo que coinciden en los productos a proteger, el consumidor podría caer en un riesgo de confusión (Art. 8, inciso a. Ley de Marcas), y hasta de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), porque a éste se le impide diferenciar con certeza el origen empresarial de los productos. Por lo que al ser el signo propuesto similar en grado de identidad a los registrados y los productos de una misma naturaleza y finalidad, podría causar no solo un riesgo de confusión y hasta de asociación, sino que consecuentemente puede ocasionar un daño



económico o comercial injusto al titular de los signos inscritos, por una disminución de fuerza distintiva (Art. 25 inciso f. de la Ley de Marcas).

Por los argumentos expuestos, se concluye, que el signo que pretende su registro incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De ahí, que considera este Tribunal que lo que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas citado, es la protección de los signos registrados dado que la solicitada está contenida en éstos. Solo ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad del signo marcario, evitando que la marca se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado.

En consecuencia, no procede la inscripción del signo propuesto, ello, porque no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 11:49:59 horas del 12 de Enero del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicio “**TINI**”, en **clases 14, 18 y 25** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 11:49:59 horas del 12 de Enero del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicio “**TINI**”, en **clases 14, 18 y 25** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Jiménez Vargas

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33