



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0955-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “EXPERIENCIA”

INVERSIONES DIGNIDAD DE CENTROAMÉRICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8199-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 673-2012

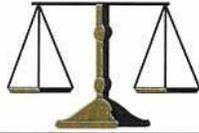
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Karina Salas Sequeira**, mayor, casada una vez, Empresaria, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-0656, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Inversiones Dignidad de Centroamérica S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2011, la señora **Karina Salas Sequeira**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EXPERIENCIA”**, en **Clase 16** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“una revista dirigida a personas adultas cuyo contenido serán temas de salud, nutrición entretenimiento, psicología, espiritualidad y otros”*, en clase 16 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:17:20 horas del 26 de agosto de 2011,



el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**HUELLAS DE EXPERIENCIA**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **206503**, propiedad de la señora **Rosa Emilia Rojas López**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil once, procedió a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Karina Salas Sequeira, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 17 de enero de 2011 y vigente hasta el 17 de enero de 2021, la marca de fábrica y comercio “**HUELLAS DE EXPERIENCIA**”, **Registro No. 206503**, cuyo titular es la señora **Rosa**



Emilia Rojas López, para proteger y distinguir, en **Clase 16** de la nomenclatura internacional: *“una revista de educación”*, (ver folios 5 y 6).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar la marca propuesta *“EXPERIENCIA”* en relación con la inscrita *“HUELLAS DE EXPERIENCIA”*, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que no existen diferencias suficientes entre estos signos, que aporten una distintividad considerable y permita su coexistencia, aunado a que ambos signos protegen, o pretenden proteger, productos similares y relacionados, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que el Registrador no analiza el signo inscrito como un todo, que la marca solicitada es diferente a la inscrita, porque a ésta la diferencia *“HUELLAS DE...”*, por lo que no existe identidad ideológica, pues nada tiene que ver *“HUELLAS DE EXPERIENCIA”* con *“EXPERIENCIA”*.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho



de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, los argumentos expresados en la apelación no resultan de recibo ya que la marca solicitada se encuentra inserta dentro de la marca inscrita, la cual es puramente denominativa, sea el vocablo “EXPERIENCIA”, y el cotejo en el presente caso debe hacerse entre los signos “*EXPERIENCIA*” y “*HUELLAS DE EXPERIENCIA*”, y al tener ambos como elemento central el vocablo “*EXPERIENCIA*”, resulta claro que ambas marcas nos remiten a una misma idea o concepto, y aún más al tratarse de productos de la clase 16 de la nomenclatura internacional, puntualmente “una revista” en ambos signos, con temas relacionados; y finalmente al hacer el cotejo según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y dando énfasis a las semejanzas, se ve como probable, un riesgo de confusión entre ambas marcas, afectando negativamente a la marca inscrita, la cual debe protegerse, denegando la inscripción del signo solicitado.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Karina Salas Sequeira**, en representación de la empresa **Inversiones Dignidad de Centroamérica S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil once.



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, N° 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 la señora **Karina Salas Sequeira**, en representación de la empresa **Inversiones Dignidad de Centroamérica S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado “**EXPERIENCIA**”. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33