



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0137-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: 
CAROLINA GONZÁLEZ GUZMÁN, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-10032)

VOTO N° 0778-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **PAMELA MORALES SOTO**, mayor, , soltera, cédula de identidad número 1-1201-166, en su condición de apoderada especial de **CAROLINA GONZÁLEZ GUZMÁN**, mayor de edad, casada una vez, Relacionista pública, cédula de identidad número 1-1090-0312, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de noviembre del 2014, **CAROLINA GONZÁLEZ GUZMÁN**, de calidades citadas en su condición a título personal, presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio:

 , para proteger y distinguir: artículos de bisutería, anillos, aretes, collares, cadenas, dijes, pulseras, relojes, amuletos, cajas de reloj, estuches para joyas, llaveros de fantasía, pedrería, en clase 14 internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 21 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por razones intrínsecas [artículo 7 párrafo final e inciso j)], y por existir signos similares que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada. Dicha prevención fue contestada por el apoderado de la empresa recurrente el 12 de diciembre de 2014, eliminando la del diseño presentado la palabra bisutería, e indicó que los signos no presentan semejanza.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil quince, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* [...].”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **PAMELA MORALES SOTO**, de calidades citadas en su condición de apoderada especial de **CAROLINA GONZÁLEZ GUZMÁN**, interpuso el día 21 de enero de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal 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 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 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, 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 inscritos y vigente el nombre comercial:

“AGORA” bajo el número de registro 150040, propiedad de **LUIS GUILLERMO ROJAS ARROYO**, inscrito el 20/10/2004, y protege: un local dedicado a la venta de calzado y ropa. Ubicado en San José, Barrio Don Bosco frente al Centro Radiológico Don Bosco. (folio 132 y 133)

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 los siguientes motivos:

El distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral esto por cuanto en este registro se encuentran inscritos los signos a nombre de LUIS GUILLERMO ROJAS ARROYO, Cédula de identidad 1-390-180:

- 1) El registro No. 150039 (Plazo de gracias de caducidad), y protege el en clase 25 internacional: Zapatos, zapatillos y vestidos.*
- 2) El registro No. 150040, AGORA y protege como nombre comercial: Un local dedicado a la venta de calzado y ropa. Ubicado en San José, Barrio Don Bosco frente al Centro Radiológico Don Bosco.*
- 3) El registro No. 150038 (plazo de gracias de caducidad), AGORA y protege en clase 25 internacional: Zapatos, zapatillas y vestidos.*

En dicho signo, es claro que los denominativos AGORA y AGARA tiene una similitud gráfica que puede llegar a confundir al consumidor promedio no especializado, vemos como los términos coinciden en 4 letras, la única diferencia es la letra “a y o” en ambos signos que no llegan aportar la diferencia necesaria para evitar el riesgo de confusión y asociación que afecta al consumidor promedio, en conclusión, los signos visualmente llegan a confundirse. A nivel fonético las palabras tienen una analogía a la hora de



pronunciarlas, coinciden en el peso fonético y por ende los signos tienen una identidad en el campo fonético. Respecto a los productos solicitados, los registrados y el giro comercial inscrito, existe una relación y una conexión entre sí por ser productos accesorios unos de otros y que se pueden usar en conjunto, por lo que el signo solicitado no puede llegar a obtener protección registral. Por todo lo anterior una vez analizada en conjunto la presente solicitud, el signo como un todo y la perspectiva del consumidor, se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: que la marcas deben ser analizadas en conjunto, ya que es la forma adecuada de determinar sus similitudes. Las marcas difieren gráficamente y fonéticamente lo suficiente para permitir su coexistencia registral. La marca AGARA nació mediante un estudio minucioso por parte de un diseñador gráfico de la Universidad Creativa, que conllevó mucho trabajo, tiempo por lo que no se pueden hacer cambios en su conformación, y causarían un perjuicio económico por todo lo citado. La marca solicitada consiste en un signo mixto conformado por una parte denominativa y otra figurativa, la cual goza de gran distintividad siendo que predomina la parte denominativa es decir las letras, que es lo que el consumidor lee al ver el logo. No se trata de artículos que se compren hechos para revender, sino que se trata de artículos de bisutería, por lo que el consumidor no se confundirá al pensar que tienen el mismo origen empresarial.

CUARTO. SIGNOS EXCLUIDOS DEL COTEJO MARCARIO. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, realizó el respectivo rechazo de la marca con fundamento en la publicidad registral que arrojan tres signos inscritos a nombre de LUIS GUILLERMO ROJAS ARROYO [certificaciones folio 130 a 135], en el ínterin de proceso dos de los signos caducaron, por lo que a la fecha de votar el presente expediente el 16 de octubre del 2015 únicamente se encuentra vigente el nombre comercial, citado como hecho probado, y será sobre este que se realice el cotejo marcario respectivo.



QUINTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, 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 los signos contrapuestos, 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).

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. 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 al signo objeto de denegatoria, le es aplicables el inciso d) 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.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso d), sea, si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un **nombre comercial** o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

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 atenderse 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 y Otros Signos Distintivos, 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.

En el caso bajo examen para el cotejo marcario se descartan los signos que distinguen productos de la clase 25, que si fueron valorados por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que estaban vigentes a la hora de resolver el fondo del asunto, pero para esta fecha se encuentran caducos.

Por lo citado se procede a realizar el cotejo marcario para determinar la identidad de la marca solicitada y el nombre comercial registrado:

SIGNO SOLICITADO



Artículos de bisutería, anillos, aretes, collares, cadenas, dijes, pulseras, relojes, amuletos, cajas de reloj, estuches para joyas, llaveros de fantasía, pedrería, en clase 14 internacional.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

AGORA



Un local dedicado a la venta de calzado y ropa

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada



, y el nombre comercial inscrito, “AGORA”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, comparten las mismas sílabas y letras en una misma ubicación espacial. La comparación en conjunto 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 sin análisis pormenorizados. Y como bien lo indica el mismo recurrente el consumidor se refiere al signo solicitado por su parte denominativa, y gráficamente la única diferencia radica en las letras “A” y “O”, que no es suficiente, el consumidor observa los signos a golpe de vista sin detenerse a realizar un examen pormenorizado.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico signos presentan semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos similares AGARA/AGORA. Gráficamente la figura de gato en el signo propuesto, no brinda la suficiente distintividad al signo solicitado para que el público lo diferencie del nombre comercial registrado.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos que se diferencia únicamente en una de sus letras, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto de los mismos, aumentando el riesgo de confusión.

En el campo semántico la marca solicitada es un término de fantasía, por lo tanto, no evoca



concepto que pueda ser relacionado con el nombre comercial registrado.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas en sus incisos d) y e), determina que para que exista riesgo de confusión, además de la semejanza de los signos requiere que los productos que identifican sean de la misma clase o naturaleza o que a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar. Esto debido al principio de especialidad, mismo que es inherente a la marca. Como dice Fernández-Novoa:

«La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.» (Fernández-Novoa, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23)

Una vez determinada la similitud de los signos es necesario determinar si los productos pretendidos por la marca están relacionados con los productos que se comercializan en el establecimiento comercial que distingue el signo registrado. La marca solicitada distingue artículos de bisutería, anillos, aretes, collares, cadenas, dijes, pulseras, relojes, amuletos, cajas de reloj, estuches para joyas, llaveros de fantasía, pedrería, y los artículos que se ofrecen con el nombre comercial registrado son calzado y ropa, es decir los artículos de los signos tienen un mismo destino, sea el de vestir a las personas. Por un lado, la vestimenta principal como son zapatos y ropa y los accesorios como bisutería, anillos, collares, etc., en u otra medida se complementan van dirigidos al mismo sector de mercado y más que eso tienen un mismo fin.

Los productos de la clase 14 solicitados están estrechamente relacionados con las prendas de vestir; calzado de la clase 25, en el sentido de que los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir exteriores e incluso del calzado. Es razonable que una parte significativa del público considere tales productos "accesorios complementarios", porque se



coordinan estrechamente con las prendas de vestir exteriores y con el calzado y cabe la posibilidad de que sean distribuidos por las mismas empresas o empresas relacionadas. Además, estos productos pueden hallarse en las mismas tiendas. Los clientes pueden creer que la empresa responsable de la producción de ambos productos es la misma, lo que genera el riesgo de confusión mediato, donde a pesar de no confundirse los signos por su naturaleza [marca/nombre comercial], suponga el consumidor que ambos poseen un origen empresarial común.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrado el nombre comercial “**AGORA**” para distinguir ropa y calzado y que de

permitirse la inscripción de la marca solicitada “**AGARA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **PAMELA MORALES SOTO**, en su condición de apoderada especial de **CAROLINA GONZÁLEZ GUZMÁN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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 la licenciada **PAMELA MORALES SOTO**, en su condición de apoderada especial de **CAROLINA GONZÁLEZ GUZMÁN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma,

denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado , para la clase 14. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33