

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0240-TRA-PI**



**Solicitud de registro de la marca de fábrica**

**PAOLA GABRIELA ANDERSON VILLALOBOS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-266)**

**Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 0778-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Paola Gabriela Anderson Villalobos**, mayor, en unión libre, artesana, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 6-0364-0596, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:37 horas del 08 de abril 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2016, la señora **Paola Gabriela Anderson Villalobos**, de calidades antes citadas,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica , en **Clase 14** de la

clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“la fabricación de artículos de joyería y bisutería a base de metales y piedras semipreciosas”*.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las 15:37:28 horas del 19 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita



la marca de fábrica y comercio **AMAPOLA BEACHWEAR**, en clase 25 internacional, bajo el registro número **241018**, propiedad del señor **William Esteban Chacón Naranjo**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 10:38:37 horas del 08 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción [ ...]**”.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de abril de 2016, la señora **Paola Gabriela Anderson Villalobos**, apeló la resolución referida, y 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 pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieran provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio



, bajo el registro número **241018**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente al señor: **William Esteban Chacón Naranjo**, inscrita el 15 de enero de 2015, vigente hasta el 15 de enero de 2025, para proteger y distinguir: “*ropa de playa*” (ver folios 10 del expediente principal, 26 y 27 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción del signo solicitado, al advertir que se encuentra



inscrita la marca de fábrica y comercio , en clase 25 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesto el signo en estudio, determinando la inadmisibilidad de este por derechos de terceros, según el cotejo realizado con la inscrita, gráfica, fonética e ideológicamente son similares. Indicó además que, resulta inminente el riesgo de confusión en los consumidores y que de coexistir las marcas en el comercio, se afectaría el derecho de elección de los consumidores y socavaría

el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Fundamentó su decisión en el artículo 8, literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

El apelante, una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó los siguientes agravios:



1.- Que el signo solicitado es mixto, posee tanto elementos figurativos como denominativos. Cuenta con una figura representativa de una flor de amapola -dice que la distingue- junto a la palabra “amapola”, con una tipología que la diferencia. Dice que además cuenta con las palabras “**productos artesanales**”, lo que introduce más elementos diferenciadores. 2.- Expresa que las palabras “**productos artesanales**” establecen la clase de productos que se pretenden proteger y que no se trata de productos de playa. 3. –Indica que la



marca inscrita es mixta, posee una especie de arco en la parte superior de su denominación, que no se asemeja al signo pretendido. Aduce que no se causaría confusión al público consumidor, ya que el signo solicitado se diferencia tanto por el logotipo como por elementos diferenciadores como “**productos artesanales**”, aunado a que la marca inscrita contiene los elemento denominativos “**Collection y Beachwear**”, que va dirigida a proteger “**ropa de playa**”, en tanto que el pretendido va dirigido a proteger “**joyería y bisutería**”. 4.- Manifiesta su desacuerdo con el análisis de la registradora respecto a que los medios de mercadeo o distribución de ambos productos puedan generar confusión en los consumidores y que estos puedan creer que son de un mismo titular. Dice que los productos aclaran con sus nomenclaturas como en el caso particular con las palabras “**productos artesanales**”. 5.- Que por la naturaleza de los bienes a comercializar es imposible que los

productos de un signo se confundan con los de otro, los del solicitado no se asemejan de modo alguno con los de la marca inscrita, en cuanto a sus respectivos signos y logos se diferencian grandemente el uno del otro, ya que no son de la misma naturaleza y no se pueden incluir dentro de una categoría general siendo comercializables ambos productos en un mismo recinto. 6.- La marca inscrita protege “ropa de playa” en clase 25, a diferencia de la pretendida que es para clase 14 y para proteger: “la fabricación de artículos de joyería, bisutería. Los productos que se pretenden proteger son distintos y están dirigidos a sectores de mercado independientes. 7.- La ley de Marcas permite la coexistencia de signos similares o idénticos siempre y cuando no causen confusión en el público consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO:** Como la base del rechazo del registro a quo fue que de autorizarse la inscripción del signo requerido, por las similitudes con el inscrito, 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, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 8° 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).

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, a tenor del artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, hay primero que colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Después hay que observar la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin

separarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). Hay que dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto (ver en este sentido el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas).

Desde esta perspectiva hay que señalar, 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.

La normativa marcaria es clara al negar la registración de un signo y, por ende, la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

El contenido de la norma citada es clara en el sentido de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y que, los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que, la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular marcario, desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así como el derecho exclusivo sobre los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Cada caso debe ser analizado en su contexto, ahora bien, el principio de especialidad exige el ejercicio de un cotejo marcario específico, según lo requieran los signos, productos, sector pertinente y tantos otros factores que intervienen, todo esto, para evitar que se lleven al mercado signos que provoquen distorsiones por un riesgo de confusión.

Según se infiere de lo anterior, la idea es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares o relacionados, pueda generar un riesgo de confusión en los consumidores. Este riesgo de confusión podría darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que presentan el mismo origen empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

<p>MARCA SOLICITADA:</p> 	<p>MARCA INSCRITA:</p> 
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p><b>En clase 14 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“la fabricación de artículos de joyería y bisutería a base de metales y piedras semipreciosas”.</i></p>	<p><b>En clase 25 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“ropa de playa”</i></p>



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



y la inscrita



, existe similitud

entre ambas: gráficamente el diseño que presenta la marca registrada con la marca solicitada, no brinda la suficiente distintividad para que el público las diferencie, a pesar de que los signos no coincidan en los colores, la forma de estas es muy similar, por ser ambos signos mixtos. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que de ellas tendrá el consumidor de los signos, que diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino que, el consumidor tendrá una idea imprecisa del signo en su conjunto, podrá verse confundido, por ello, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, entre el signo propuesto y el inscrito se observa que el término “AMAPOLA” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término, en donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, existiendo un riesgo de confusión y asociación.

Desde el punto de vista ideológico, se determina que entre el signo solicitado



y la marca inscrita



, hay similitudes:

el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación para el consumidor medio, apreciando por el contrario, una flor en ambos signos, además de la palabra “amapola”.



Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de fábrica,



, que se pretende registrar, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

Realizado el cotejo marcario se observa que existe una importante similitud gráfica entre ambos signos, ya que el término que predomina es “**AMAPOLA**”. Con respecto al cotejo fonético, existe una evidente similitud fonética, porque el elemento denominativo se pronuncia igual. A la vez, existe un riesgo de confusión y asociación a nivel ideológico entre el signo solicitado y el registrado, porque transmiten las mismas ideas al consumidor, protegen productos relacionados: el pretendido en la clase 14 y el registrado en la clase 25, aclarando que las palabras “**productos artesanales**” en las que insiste el apelante en sus agravios, resultan ser genéricas y no otorgan ninguna distintividad al signo que se pretende registrar, de tal modo que no resultan de recibo los agravios primero, segundo, tercero y cuarto expuestos por el recurrente.

Ahora bien, el artículo 24, inciso e) del Reglamento citado, establece: “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”. En este sentido, se procede a analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados. Ante signos similares, los productos o servicios a proteger deben ser lo suficientemente disímiles para no causar confusión en el consumidor, como bien lo señala el artículo 24, inciso e) del Reglamento ya citado. Al respecto, se aprecia que los productos que protegería y

distinguiría el signo en análisis, son “la fabricación de artículos de joyería y bisutería a base de metales y piedras semipreciosas”, en clase 14 internacional, en tanto que, los amparados por la marca inscrita son “ropa de playa”, en clase 25 internacional. En general, se advierte que además de la similitud entre los signos, los productos están relacionados. De ahí que se pueda ocasionar un riesgo inminente de confusión y asociación al consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos.

En consecuencia, no es posible la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección del consumidor y del titular de la marca previamente inscrita, de este modo se rechazan con ello los agravios quinto, sexto y sétimo. En el mismo sentido, el tratadista MANUEL LOBATO expresa:

“[...] Al proteger un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto [...]” **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288).**

Es importante tener presente que la función esencial de la marca está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos y giros comerciales de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda y las asocie. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial.

Es importante acotar que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y el signo inscrito, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia, contrario a lo pretendido por el recurrente en su agravio sexto.

Sobre el principio de especialidad, el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, señala:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

En este sentido, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3º y 4º lo siguiente:

“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”.

“ Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”.

De conformidad con el texto transcrito, por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a

crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. En el caso en estudio, los productos que protegería y distinguiría “*la fabricación de artículos de joyería y bisutería a base de metales y piedras semipreciosas*”, entran en competencia con la protección que fue otorgada para el signo distintivo inscrito, por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento de protección registral para los productos solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los productos solicitados y los protegidos por el signo inscrito están relacionados. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

En consecuencia, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el a-quo, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la



marca de fábrica , presentada por la señora **Paola Gabriela Anderson Villalobos**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:37 horas del 8 de abril de 2016, la cual debe confirmarse, estableciendo como fundamento de ello, el artículo 8° incisos a) y b) y 28 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su Reglamento, ya que queda claro que el signo cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción de éste, por carecer de distintividad, con relación al signo distintivo inscrito, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con fundamento en lo expuesto, se concluye que la resolución del Registro se encuentra debidamente motivada y se encuentra ajustada a derecho.

**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, 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 señora Paola Gabriela Anderson Villalobos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:37 del 08 de abril de 2016, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



, en **clase 14** de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*la fabricación de artículos de joyería y bisutería a base de metales y piedras semipreciosas*”. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Guadalupe Ortiz Mora***

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**