



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0393-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)”**

**ROSA ISABEL ARGUELLO MORA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2322-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 874-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Rosa Isabel Arguello Mora**, mayor, casada una vez, Periodista, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0301, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2014, la señora **Rosa Isabel Arguello Mora**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)**”, en **Clase 41** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*una revista digital quincenal dirigida a mujeres partícipes y protagonistas del mundo actual con temas variados*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 13:18:54 horas del 31 de marzo de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**MUJERES**”, bajo el registro número **181538**, en la clase 16 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de la empresa **VOX POPULLI, S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2014, la señora **Rosa Isabel Arguello Mora**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida expresando 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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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 inscrita la marca de fábrica “**MUJERES**”, bajo el registro



número **181538**, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 27 de octubre de 2008, y vigente hasta el 27 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*material impreso, especialmente revistas, libros, boletines informativos, panfletos, folletos, hojas y tarjetas impresas y materiales educativos, todo en el campo del deporte*”, propiedad de la empresa **VOX POPULLI, S.A.** (Ver folios 53 y 54)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en el siguiente análisis:

*“[...] Las revistas digitales generalmente van de la mano con revistas impresas en papel, que por razones de tecnología y parte de un nuevo periodismo, se encuentran en la red para así facilitar su acceso y hacerlas más interactivas y con múltiples funciones para los lectores. Si bien la marca propuesta no protege revistas impresas, si lo hace específicamente el signo inscrito y si existe una relación entre los productos protegidos y el servicio propuesto que pueden llevar al consumidor medio a pensar que la revista **MUJERES** que está impresa en una librería tiene relación con una revista digital llamada **MUJERES DE HOY**. Ambos, producto y servicio, relacionados con el concepto de revista que se define como: “una **publicación impresa** que es editada de **manera periódica** (por lo general, semanal o mensual). Al igual que los **diarios**, las revistas forman parte de los medios gráficos, aunque pueden tener su versión digital o haber nacido directamente en **Internet**.” (<http://definición.de/revista/>)*

*“[...] En virtud de lo expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca “**MUJERES HOY (DISEÑO)**”, [...]”*

El Registro resuelve que por lo tanto:



*“[...] la marca propuesta transgrede el artículo **octavo a) y b)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”*

Por su parte, la apelante alega en su escrito de apelación que en la descripción de la clase de la marca inscrita, se hace énfasis en la protección de material impreso específicamente revistas, sin especificar detalles primordiales como el uso, orientación y objetivo de estas, siendo que está solicitando una marca de servicios y no una de productos por lo que no es entendible, aceptable, argumentada ni justificable la decisión de este registro al indicar que su solicitud tiene similitud con la marca o producto inscrito bajo el registro 181538 en la clase 16 y tampoco existe similitud directa en los servicios comprendidos entre la clase 16 y la clase 41 del clasificador Niza, así como tampoco existe la posibilidad de que la marca de servicio que se pretende se inscriba a su nombre genere confusión en el público consumidor, confusión empresarial y confusión con respecto a los productos ya que el signo solicitado no busca proteger los mismos productos del que ya está inscrito y por lo tanto, el consumidor si puede distinguir la diferencia entre ambos. Concluye que ambos signos son totalmente distintos gráficamente, pues la marca inscrita solo presenta un grupo de letras que forma la palabra MUJERES, mientras la marca de servicio solicitada gráficamente presenta un conjunto de letras y vocales que forman las palabras MUJERES HOY MUJERES.INFO, lo cual le hace ser muy diferente a la marca inscrita, con el hecho de tener dos palabras más diferencia en su elemento denominativo que son la palabra **HOY** y la palabra **.INFO**, lo cual es suficiente elemento para distinguir ambos distintivos, por lo que el consumidor puede llamar y notar la diferencia de ambas marcas por su nombre.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas **“Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)”** la solicitada, y **“MUJERES”** la inscrita, son por su parte un signo mixto complejo la solicitada, por estar conformada por varias palabras y una parte figurativa, y la inscrita denominativa simple, porque consiste en un único vocablo. En razón de lo anterior, en el caso de la primera debe determinarse cuál es el



elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (Fernández-Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)**” y la inscrita “**MUJERES**”, observa este Tribunal que el término “**MUJERES**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resulte coincidente al de la marca inscrita.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)**”, con la marca inscrita a nombre de la empresa **VOX POPULLI, S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es el término denominativo “**MUJERES**”, elemento común entre éstas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición. Igualmente, en la parte ideológica existe identidad al ser el término preponderante de los signos la palabra “**MUJERES**”, se desprende



en la mente de los consumidores que tanto los servicios como los productos de las marcas enfrentadas son para mujeres.

Por otra parte, el término “hoy” de la solicitada califica al elemento “mujeres” para indicar su actualidad y no genera una diferenciación suficiente. En igual sentido el término “info” no es más que la raíz genérica de la palabra información y no hace más que informar al público sobre las cualidades del producto como “informativo” por lo que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no es apropiable en relación con el artículo 24 del reglamento inciso b), ya que este elemento no puede ser base para hacer una distinción.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son similares y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: *“Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]”*.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los demás agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios y productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos siempre se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“[...] Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] e) 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;*



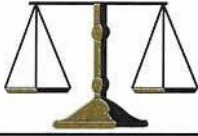
[...]”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º 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 a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita.

La pretendida marca **“Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)”** busca proteger servicios en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y éstos se relacionan claramente con los productos que protege y distingue el signo inscrito **“MUJERES”**, en la clase 16 de la clasificación internacional, en razón de que los servicios ofrecidos por la solicitada son una revista digital dirigida a mujeres del mundo actual con temas variados, los cuales se pueden



relacionar directamente con productos como material impreso, especialmente revistas, libros, boletines informativos, panfletos, folletos, hojas y tarjetas impresas y materiales educativos, todo en el campo del deporte que son ofrecidos por el signo inscrito. En razón de lo anterior, y en relación al principio de especialidad marcaria, debe aplicarse el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece en sus párrafos 3 y 4 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, 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.*

*[...]”.*

Observa este Tribunal que, el supracitado artículo resulta de aplicación para el caso que nos ocupa, ya que el hecho de que se trate de marcas en clases diferentes no permite obviar que los servicios y los productos se encuentran relacionados, sea una revista digital con una revista impresa, tratándose en ambos casos que se trata de publicar información articulada en una revista de forma periódica, razón por la cual los servicios y productos de mérito están relacionados, lo que genera un riesgo de asociación empresarial en transgresión al inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que los términos “hoy” y “info” no son suficientes para hacer una distinción, siendo el aspecto preponderante en ambas marcas la palabra “MUJERES”. La coincidencia de los signos mencionados líneas atrás, aunada a la relación de productos que protegen ambas marcas, impide la convivencia registral de las mismas; por lo que debe denegarse la inscripción del signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor. Ello porque el registro solicitado se considera similar y confundible con el inscrito.

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 efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**MUJERES**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Mujeres hoy Mujeres hoy.info (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas del artículo 7 ibídem, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Rosa Isabel Arguello Mora**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**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 **Rosa Isabel Arguello Mora**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**