
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0397-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**



SOFIA CASCANTE GARITA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-9365)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0523-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticuatro minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Diego Acuña Vega**, abogado, vecino de San Pedro de Montes de Oca, portador de la cédula de identidad: 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la señora **Sofía Cascante Garita**, empresaria, vecina de San Pedro de Montes de Oca, portadora de la cédula de identidad: 1-1136-0716, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:01 horas del 3 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 15 de

octubre de 2021, las señoras **Kristal Marijke Van Laarhoven Vega**, publicista, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad: 1-1380-0639 y **Rachel Natalie Vargas Zúñiga**, estudiante, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad: 4-0246-0162, solicitaron la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir en clase 25 internacional: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Una vez publicado el edicto de ley el señor Luis Diego Acuña Vega, apoderado especial de la señora Sofía Cascante Garita, presentó oposición por considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de la marca registrada



en clase 25 internacional.

Mediante resolución dictada a las 09:45:01 horas del 3 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición interpuesta y



acogió la marca de fábrica y comercio en clase 25.

Inconforme con lo resuelto, el 22 de agosto de 2022, la representación de la señora Sofía Cascante Garita, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Las marcas en conflicto protegen productos de la misma naturaleza que se dirigen al mismo tipo de consumidores. Se debe dar más importancia a las semejanzas. El elemento gráfico que comparten es esencialmente idéntico, solo varía la orientación y la presencia de una segunda hoja en la marca pedida. El elemento denominativo de la solicitada es casi ilegible.

2. Sorprende la afirmación del Registro sobre que el logo de su representada es una manzana roja y por tal motivo que las marcas no son similares. No hay prueba en el expediente de que el logo de la Sra. Cascante represente una manzana roja; es pura ideación del Registro.

3. Existe una tabla oficial de emojis aprobada por “Unicode Consortium” que muestra el cuerpo de estándares internacionales que unifica la interoperabilidad de emojis en las diversas plataformas. En ella se aprecia que el logo de su representada es un melocotón y el color es anaranjado.

4. Fonéticamente, es obvio que las denominaciones son distintas; sin embargo, la forma en que la palabra Just Peaches está incorporada en la marca que se pretende inscribir es de difícil legibilidad. Se presenta como un elemento secundario, con letra pequeña y cursiva adentro del melocotón invertido. Just Peaches no es el núcleo de la marca, ni tampoco es el elemento comercialmente dominante en el conjunto. Ideológicamente, se trata de melocotones en ambos signos.

5. En caso de duda debe protegerse a la marca inscrita contra la que se pretende inscribir, pues esta podría sufrir daños y perjuicios de difícil o imposible reparación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:



registro: 284585, inscrita desde el 29 de noviembre de 2019, vigente hasta el 29 de noviembre de 2029, titular Sofía Cascante Garita, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería (folio 28 y 29 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de

registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

[...]

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y, este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas el cual señala que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. Este numeral señala:

Artículo 24. 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre

los signos;

- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De tal manera, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Marca registrada</u>
 Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.	 Clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, contrario al criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal considera que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

Nótese que los signos opuestos a nivel gráfico son mixtos, es decir, conformados por una

parte denominativa y otra figurativa. La marca propuesta  presenta como diseño un melocotón invertido, de color naranja con dos hojas de color verde en la parte inferior, además contiene el elemento denominativo “Just Peaches” escrito con una grafía especial y en un tamaño muy pequeño.

El signo registrado  contiene el denominativo “NALGUITAS BONITAS” escrito alrededor de una figura de un melocotón, el cual contiene en la parte superior izquierda una hoja de color verde.

En las marcas en conflicto, el elemento preponderante lo constituye el figurativo o diseño, que en ambos casos coincide en la figura de un melocotón en tonos anaranjados, lo único que varía es la orientación de la figura, de esta forma resulta evidente que existe riesgo de confusión en el consumidor así como riesgo de asociación empresarial, debido al recuerdo imperfecto que de los signos mantiene el consumidor en su memoria.

Fonéticamente, el sonido que emiten los signos al oído humano es diferente, por lo que no existe similitud en este aspecto.

Desde el punto de vista ideológico, evocan la misma idea y concepto en la mente del

consumidor, al ser semejantes en el diseño que presentan, pues precisamente la parte figurativa es la preponderante en los signos marcarios analizados.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, no solo son de la misma naturaleza, sino que presentan identidad entre sí, por lo que podrían ser sustituibles unos por otros en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos, y estas semejanzas son las que causarían el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor, por lo que se acogen los agravios expresados por el apelante, y se concluye que no es posible autorizar la

inscripción de la marca  .

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la señora **Sofía Cascante Garita**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:01 horas del 3 de agosto de 2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la señora Sofía Cascante Garita, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:01 horas del 3 de agosto de 2022, la que en este acto **se revoca** y se rechaza el signo solicitado. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26