

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0097-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

NADIA ACUÑA ALVARADO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-8238)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0172-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciocho minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Andrés Hernández Osti, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0712-0834, en su carácter de apoderado especial de **NADIA ACUÑA ALVARADO**, comerciante, cédula de identidad 1-1095-0747, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Andrés Hernández Osti, de calidades y en la representación citada, presentó la solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio  
14: artículos y productos de bisutería.

para proteger y distinguir en clase

Mediante resolución de las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022, el Registro

de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) por presentar similitud gráfica, fonética e

ideológica con la marca registrada  y distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Andrés Hernández Osti, apeló y expuso como agravios:

1. La marca solicitada cumple con el requisito de distintividad.
2. La marca registrada protege únicamente prendas de vestir de mujer, según su página web, y no ofrece ningún artículo de bisutería.
3. Se trata de marcas mixtas distintas en su conjunto, no son similares; se verifican diferencias que imposibilitan la confusión visual.
4. Los signos en conflicto pertenecen a dos clases distintas de la clasificación internacional y protegen productos diferentes que no tienen relación entre ellos, por lo que, en aplicación del principio de especialidad, es poco probable que el consumidor se confunda al adquirir los productos.
5. No es cierto que en los establecimientos comerciales que venden ropa también se distribuyan productos o artículos de bisutería y viceversa.

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

- n -  
innata

registro 293878, propiedad de **STEPHANIE N. MORALES MONGE**, inscrita el 27 de enero de 2021 y vigente hasta el 27 de enero de 2031, distingue en clase 25: prendas de vestir.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. 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. COTEJO DE LOS SIGNOS.** El artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen, en lo que interesa, los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

---

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la ley citada que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.

[...]

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;

[...]

De acuerdo con los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético, ideológico y los productos que protegen.

<u>Signo solicitado</u>	<u>Signo registrado</u>
 <p>Artículos y productos de bisutería.</p>	 <p>Prendas de vestir.</p>

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, se

determina que entre el signo solicitado  y la marca registrada

- ∩ -  
innata, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **INNATO** vs **INNATA**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas

---

semejanzas son muy marcadas visualmente.

La grafía especial que presenta la marca solicitada en su estructura denominativa no le agrega suficiente distintividad para trasladar el término protegido (**INNATA**) a un segundo plano.

De igual forma la vocalización de ambos signos es semejante únicamente difiere en la letra final, por lo que fonéticamente existe identidad.

En el plano ideológico los conceptos son los mismos, únicamente que uno se presenta en masculino y el otro en femenino.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse carácter dominante al elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión en conjunto producida por una marca, y en este caso es INNATO e INNATA.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a Ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

---

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege productos que funcionan como accesorios a los productos distinguidos por la marca registrada. Por lo general las tiendas de artículos de vestir también ofrecen bisutería para combinar con sus atuendos: un collar, aretes, pulseras, etc., que entran dentro de la gama de bisutería; son accesorios necesarios para las prendas de vestir, por lo que se pueden relacionar los productos y dadas las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas se puede presentar confusión para el consumidor.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es semejante al signo registrado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección

de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la Ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos

- ∩ -

cotejados, al encontrarse inscrito el signo *Innata* y que de permitirse la inscripción



de la marca  se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Andrés Hernández Osti, en su carácter de apoderado especial de **NADIA ACUÑA ALVARADO**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022, la cual en este acto se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Andrés Hernández Osti, en su carácter de apoderado especial de **NADIA ACUÑA ALVARADO**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 02:05 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 02:10 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/06/2023 01:56 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 02:05 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/06/2023 10:04 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33