
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0116-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “Arte Jaguar”

ROBERTO WESSON VIZCAÍNO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9957

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0184-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veintidós minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melania Cubero Soto, cédula de identidad 1-1229-0787, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor Roberto Wesson Vizcaíno, portador de la cédula de identidad 1-0877-0800, vecino de Puntarenas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:14:07 horas del 5 de enero de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de noviembre de 2022, el señor Roberto Wesson Vizcaíno, de calidades indicas y en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de servicios **Arte Jaguar**, para distinguir en **clase 41**: galería y taller de arte; y en **clase 42**: diseño de artes gráficas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:14:07 horas del 5 de enero de 2023, denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), por existir similitud gráfica y fonética, con el signo inscrito  **Jaguarsys** y distinguir los mismos servicios.

Inconforme con lo resuelto, la representación del solicitante apeló y expuso como agravios:

1.- De la comparación entre la marca solicitada **Arte Jaguar**, y el signo registrado



Jaguarsys

, gráficamente son distintos, por cuanto la marca pretendida se conforma de dos términos arte/jaguar; y el signo inscrito se compone por el vocablo de fantasía jaguarsys, aunado a esto, el distintivo marcario inscrito presenta la imagen de un jaguar blanco con su fondo negro y el término Jaguarsys escrito en letras con bordes azules y fondos blancos, por el contrario la marca solicitada no presenta diseño alguno. De ahí que, a pesar de que los signos tienen como elemento común la palabra jaguar, este hecho no causa similitud gráfica para considerar un riesgo de confusión en los consumidores.


2.- Los signos no presentan similitud fonética por cuanto el vocablo jaguarsys, se encuentra en idioma inglés, además se compone de la abreviatura sys, que refiere al término system, lo cual infiere al analizar los productos y servicios protegidos por el signo registrado; además su pronunciación arte jaguar / jaguarsys, es completamente distinta y no genera confusión en los consumidores.

3.- El signo solicitado y la marca registrada ideológicamente difieren, debido a que el distintivo marcario pretendido Arte Jaguar, se vincula a un negocio de arte y el signo inscrito Jaguarsys, alude a un negocio vinculado con tecnología; de ahí, que no se presente posibilidad alguna que pueda generar confusión en el consumidor.

4.- Respecto al término Jaguar que comparten los signos, es de uso común e inapropiable de forma exclusiva, asimismo en el Registro de la Propiedad Intelectual coexisten otros signos que incluyen esta palabra.

5.- La marca solicitada pretende proteger en clase 41 servicios de galería y taller de arte; y en clase 42 diseño de artes gráficas; el signo registrado protege en clase 9 software sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas; en clase 41 educación, formación y capacitación, sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas; en clase 42 diseño y desarrollo de equipos informáticos, sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas; en consecuencia, no se presenta simultaneidad o relación entre los servicios pretendidos y los inscritos.

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 inscrita a nombre del señor Cristian Vindas García, la

marca de servicios  **Jaguarsys**, registro 293034, desde el 21 de diciembre de 2020, vigente hasta el 21 de diciembre de 2030, para proteger en **clase 9**: software sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas; en **clase 41**: educación, formación y capacitación, sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas; en **clase 42**: diseño y desarrollo de equipos informáticos, sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas (folios 38 al 40 del expediente principal).

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. 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. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

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

[...]

A hora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 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 que comercialicen una marca igual o similar a la que se pretende anular.

De conformidad con el marco legal expuesto, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario comparar la marca solicitada con el signo inscrito:

MARCA SOLICITADA

Arte Jaguar

Clase 41: galería y taller de arte.

Clase 42: diseño de artes gráficas.

SIGNO REGISTRADO



Clase 9: software sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas.

Clase 41: educación, formación y capacitación, sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas.

Clase 42: diseño y desarrollo de equipos informáticos, sin relación con o para el uso con vehículos, sectores de movilidad, viaje y transporte y sus tecnologías relacionadas.

De conformidad con la anterior comparación, tomando en cuenta los agravios de la apelante y de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se observa desde el punto de vista gráfico, que la marca pretendida **Arte Jaguar**, es denominativa compuesta por los vocablos Arte y Jaguar, escritos con una grafía sencilla y letras en color negro; el signo registrado



, es mixto conformado por un cuadro negro que en su interior presenta la figura de la cabeza de un jaguar en color blanco, a su alrededor muestra una especie de marco blanco, al lado derecho posee el término Jaguarsys, escrito con una grafía especial con letras delineadas en color azul con su fondo blanco; a pesar de que la marca pretendida coincide en la palabra jaguar que es parte del signo registrado, existen diferencias importantes al

conformarse el inscrito por otros elementos denominativos y gráficos que provocan una evidente distinción entre ambos.

En cuanto al cotejo fonético, si bien es cierto los distintivos marcarios comparten el término jaguar, las diferencias gramaticales que estos presentan **Arte Jaguar** y **Jaguarsys**, en su conjunto, hacen que su acentuación sea percibida por el consumidor de manera disímil, consiguiendo diferenciarlas claramente; máxime que el término jaguar utilizado en la denominación propuesta, no se constituye en su parte principal al estar conformada por el vocablo **Arte**, elemento identificativo del signo.

En el campo ideológico, el denominativo **Jaguarsys**, en su conjunto carece de significado en el Diccionario de la Real Academia Española, como tampoco posee traducción en otro idioma, por lo que se está ante un vocablo de fantasía; por el contrario, la marca **Arte Jaguar**, evoca en la mente del consumidor un concepto totalmente distinto respecto al signo inscrito; en consecuencia, el consumidor jamás podrá asociar los signos.

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que a pesar de que el signo pretendido incluya en su conjunto marcario la palabra jaguar, que es parte de la marca registrada, ambos incluyen en sus conjuntos marcarios elementos que los identifica e individualiza dentro del mercado, sobre todo el diseño de la inscrita y el vocablo **ARTE** de la pedida. En consecuencia, no se genera riesgo de confusión o asociación en el consumidor, el que dentro de su acto de consumo tiene claridad que una refiere al arte y la otra a tecnología.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser de recibo, ya que el signo que solicita cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito, además no existe riesgo de confusión o asociación en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es acoger los agravios expresados por la apelante, y declarar con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:14:07 horas del 5 de enero de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios **Arte Jaguar**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melania Cubero Soto, en su condición de apoderada especial del señor Roberto Wesson Vizcaíno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:14:07 horas del 5 de enero de 2023, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios **Arte Jaguar**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:30 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/06/2023 08:14 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:31 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:29 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:29 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33