

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0253-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

DIPAK JAIKISHAN SUGNOMAL ADNANI, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-000880)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0332-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del once de agosto del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial del señor **DIPAK JAIKISHAN SUGNOMAL ADNANI**, empresario, identificación Z2830385, de nacionalidad india, con domicilio en Bungalow No. 11, Shakti Nagar Co-Operative Housing Society Ltd., Opp. Taj Gateway Hotel, Near Radhakrishna Temple, Parle Point, Surat, 305 007 (Gujarat), India, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:06 horas del 23 de marzo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 2 de febrero de 2023, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición

indicada presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir productos en clase 25 internacional: calzado, sandalias de baño; pantuflas de baño; zapatos de playa; empeines de botas; botas para hombres; botas para mujeres, botas para deportes; zapatos de esparto; sandalias de esparto; herrajes metálicos para calzado; herrajes metálicos para botas; botas de fútbol; zapatos de fútbol; zapatos de cuero; empeines de calzado; zapatos de gimnasia; medias botas; piezas de tacón para zapatos; tacones; suelas interiores; botas de cordones; dispositivos antideslizantes para zapatos; dispositivos antideslizantes para botas; sandalias; zapatos para hombre; zapatos para mujeres; botas de esquí; zapatillas; suelas de zapatos; calzado deportivo; punteras para zapatos; zapatos de madera.

Mediante resolución dictada a las 14:58:06 horas del 23 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido las similitudes gráficas y fonéticas, así como su identidad ideológica con la marca “BELLA” inscrita en clase 25 a nombre de DISNEY ENTERPRISES, INC.

Inconforme con lo resuelto, la representación del señor **DIPAK JAIKISHAN SUGNOMAL ADNANI**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Su mandante discrepa del análisis efectuado por el Registro, puesto que la globalidad de los dos signos permite su diferenciación. Al observar la marca pretendida y la inscrita, se nota la primera diferencia clara con el solo hecho de que

la primera es una nominación gráfica y la segunda meramente denominativa.

2. La marca de su representada contiene una combinación de dos frases que resultan totalmente diferenciables del término BELLA, que, al ser analizado conjuntamente como dispone la legislación marcaria, hacen que se diferencie de la marca registrada.

3. Las marcas no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir, debido a que del cotejo marcario se observa que no existe riesgo de confusión por la conformación gráfica y fonética de ambas denominaciones. Si bien es cierto las marcas comparten Bella, no parece que el Registro haya considerado que la marca citada por su origen comercial, perteneciente a Disney Enterprises, evoca directamente a un personaje de fantasía de una película animada de dicha empresa.

4. La palabra BELLA para productos de la clase 25 no puede constituirse en monopolio para privar a los competidores de acceder a cualquier otra combinación distintiva que la contenga. El consumidor promedio no vinculará el giro comercial de la empresa Disney Enterprises, Inc. y el de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:

"BELLA", registro 194041, inscrita el 26 de agosto de 2009, vigente hasta el 26 de agosto de 2029, a nombre de Disney Enterprises INC., para proteger y distinguir **en clase 25 internacional**: calzado atlético; pañuelos para la cabeza; gorras de béisbol; cubiertas de playa; ropa de playa (vestimenta); fajas; baberos; bikinis; sacos casuales (de vestir); botas; corbatines; sostenes; gorras; cubre pantalones; baberos de tela; abrigos; vestidos; orejeras; calzado; guantes; camisas de golf; sombreros; bandas para la cabeza (usados como sombrerería); artículos para la cabeza (usados como sombrerería); calcetería; ropa de niños; chaquetas; pantalones de

mezclilla; camisetas deportivas; jerseys, pañoletas; leotardos; calentadores de piernas; mitones; corbatas; camisones; batas para dormir; pijamas; pantalones; anti-medias; camisa tipo polo; ponchos; ropa impermeable (vestimenta); batas; sandalias; bufandas; camisas; zapatos; enaguas; pantalones cortos; pantalones; pantuflas; ropa para dormir; medias; maxi-medias; suéteres; pantalones para entrenamiento; sudaderas; vestidos de baño; camisetas sin mangas; mallas (de vestir); camisetas; ropa interior; chalecos; muñequeras; vestidos, calzado y sombrerería (folios 24 y 25 del legajo de apelación).

TERCERO. 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. El Registro de la Propiedad



Intelectual rechazó la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir productos en clase 25 aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la ley indicada, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Además, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la citada ley señala, en lo que interesa:

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, 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, 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de

asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas establece las reglas que se deben seguir:

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.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito, ambos para proteger productos en clase 25:

Signo solicitado



Marca registrada

BELLA

A nivel gráfico, la marca registrada es denominativa formada por el término “BELLA”, mientras el signo solicitado es mixto, el cual incluye la frase “La bella designer footwear”, todo escrito en letras amarillas sobre un rectángulo en color turquesa, las palabras “La bella” de un tamaño más grande que los otros dos términos que conforman el signo, sobre las vocales del elemento “La bella”, se presentan tres triángulos de color rojo y entre los términos “designer” y “footwear”, se aprecia una especie de triángulo alargado o línea también de color rojo.

Al realizar la comparación se logra determinar que la marca inscrita “BELLA” se encuentra contenida en su totalidad en el signo propuesto, y los términos “designer footwear”, se consideran de uso común con respecto a los productos que se busca proteger y distinguir con la marca, por lo que no puede tomarse en cuenta para el respectivo cotejo marcario.

En el cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es similar, coincide en la pronunciación del elemento “BELLA”, pues lo único que las diferencia es la articulación del vocablo “LA” en la marca solicitada; de esta forma se determina que existe similitud sonora porque el artículo “LA” no marca ninguna diferencia.

Ideológicamente, al confrontar el concepto que emiten las palabras “LA BELLA” y “BELLA”, se determina que transmiten la misma idea, por tanto, presentan identidad desde este punto de vista. Además, la palabra “BELLA” es un término que se considera arbitrario para proteger productos en clase 25.

Con relación a los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, son de la misma naturaleza, los cuales se pueden encontrar en los mismos locales comerciales. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de productos similares. Nótese que en el

listado de productos de la marca inscrita se encuentran productos como calzado atlético, botas, calzado, sandalias, zapatos y pantuflas, los cuales coinciden con algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, y los otros se relacionan directamente con los citados.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

El apelante fundamenta los agravios en su inconformidad con el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual. Después del análisis efectuado por este órgano de alzada, se comparte el estudio y criterio emitido por la autoridad registral al determinar que son más las similitudes que las diferencias existentes entre los signos en conflicto.

En cuanto a la frase “designer footwear”, como se señaló en párrafos anteriores, resulta de uso común o usual y por consiguiente no le otorga carácter distintivo al signo propuesto, para la clase 25 de la nomenclatura internacional. Esos términos se encuentran en idioma inglés, se traducen al español como “calzado de diseñador”, y precisamente la marca propuesta pretende distinguir calzado y productos relacionados.

En relación con este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019, del 12 de mayo de 2020, señaló:

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos

o servicios de que se trate.

No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretende representar, es decir, aquellos signos que se ha convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios.

[...]

Desde esta conceptualización, no se podría otorgar un derecho de exclusiva sobre partículas cuyo uso sea necesario para denominar los productos dentro del giro comercial que se desenvuelven, tal y como ocurre en el presente asunto, por cuanto generaría una situación injusta para los competidores. Por tales motivos la frase “designer footwear” se excluye del cotejo marcario.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial del señor **DIPAK JAIKISHAN SUGNOMAL ADNANI**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial del señor DIPAK JAIKISHAN SUGNOMAL ADNANI, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:58:06 horas del 23 de marzo de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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: 02/10/2023 12:44 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:58 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 02:49 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:44 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:15 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/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