
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0355-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

FASHION MÁSTER S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-3972)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0429-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas doce minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Jessica Enue Ward Campos, cédula de identidad 1-1303-0101, vecina de San José, en condición de apoderada especial de la empresa **FASHION MÁSTER S.A.**, constituida conforme las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Vía España, Plaza Regency, piso 3 Ciudad de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:16:38 del 3 de julio de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Ward Campos, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 35 servicios de venta al por menor relacionados con ropa, servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios, servicios de venta al por menor relacionados con calzado, servicios de venta al por menor en relación con la vestimenta, publicidad.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza lo pedido por considerar que colisiona con los postulados de los artículos 7 inciso j) y 8 inciso a y b de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), sea que es engañosa y lesiona derechos previos de terceros.

La representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto, y expresó como agravios:

Su representada está tramitando la cesión del signo MASERSA REBAJA MODA, registro 129540, nombre comercial. Ese nombre se encuentra registrado en Costa Rica, utiliza la frase REBAJAMODA, por lo que se puede afirmar que su representada cuenta con un derecho de prelación marcaría costarricense.

La marca solicitada no es descriptiva ni causa confusión al público consumidor, su composición da una idea sobre los servicios que protege, no solo está compuesta por una denominación evocativa, si no que la acompañan una denominación abstracta y un elemento gráfico. Existen inscritas marcas evocativas y/o sugestivas inscritas.

El signo solicitado REBAJAMODA es una frase de fantasía.

No se produce engaño, ya que en el sitio web de la empresa se encuentra un catálogo de productos que demuestra que posee una gran cantidad de ropa que se encuentra rebajada.

En cuanto al nombre comercial inscrito, los signos son completamente distintos, los elementos que componen el signo solicitado, sea un banderín negro y amarillo, con las letras RM en el diseño y con la palabra REBAJAMODA debajo, hace esa diferencia necesaria para acceder a la publicidad registral.

Los servicios que protege la marca de su representada y el nombre comercial son diferentes. Por lo que es de aplicación el principio de especialidad y los signos pueden coexistir.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial **RM REVOLUCIÓN DE LA MODA**, desde el 18 de diciembre de 2012, a nombre de William Marcovici Longaver, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a tienda por departamentos, dedicada principalmente a la venta de ropa de hombre, mujer y niño, calzado, accesorios, bisutería, cosméticos, productos de higiene personal, electrodomésticos y artículos varios para el hogar, ubicado en La Lima de Cartago, Centro Comercial Paseo Metrópoli, contiguo a la gasolinera Texaco, locales 1404 y 2404 (folio 5 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. De conformidad con la Ley de Marcas, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo de interés para lo resuelto su inciso d):

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, siendo de

aplicación las reglas que, de forma abierta, enumera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), atinentes a la calificación de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre signos, y comparación de los listados.

Marca solicitada



Servicios de venta al por menor relacionados con ropa, servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios, servicios de venta al por menor relacionados con calzado, servicios de venta al por menor en relación con la vestimenta, publicidad.

Nombre comercial inscrito

RM REVOLUCIÓN DE LA MODA

Establecimiento comercial dedicado a tienda por departamentos, dedicada principalmente a la venta de ropa de hombre, mujer y niño, calzado, accesorios, bisutería, cosméticos, productos de higiene personal, electrodomésticos y artículos varios para el hogar. Ubicado en La Lima de Cartago, Centro Comercial Paseo Metrópoli, contiguo a la gasolinera Texaco, locales 1404 y 2404.

En este caso, los signos bajo cotejo coinciden en cuanto a que distinguen la actividad de reagrupar artículos de vestimenta y ornamento para ponerlos a disposición del público en ventas al detalle. Dichos artículos de vestimenta y ornamento normalmente se comercian bajo la idea de que son los que, para el gusto de la colectividad, se encuentran en boga por algún tiempo, o sea, que están a la moda.

Entonces, en los signos bajo cotejo, es claro que REBAJAMODA y REVOLUCIÓN DE LA MODA son elementos que, si bien pueden acompañar a los signos, devienen en descriptivos de características: en el primero, que los artículos de moda que se comercializan pueden encontrarse con precios rebajados, y en el segundo, que los artículos de moda que se venden son producto de un rápido y profundo cambio del gusto colectivo. Por lo anterior, son las letras RM las que concentran la aptitud distintiva.

Así, esa coincidencia en el uso de las letras RM hace que sean similares tanto a nivel gráfico, ya que el consumidor las percibirá como el elemento preponderante, como a nivel fonético, ya que al ser dichas letras consonantes y estar ubicadas una a la par de la otra se pronuncia como erre-eme, lo que hace que su pronunciación sea idéntica.

A nivel ideológico, del conjunto de los signos se deriva la idea de moda, sea que la comercialización se realiza respecto de productos que encajan en dicho concepto, por lo tanto, en este ámbito también son idénticos.

Ahora, como bien señala el artículo 24 citado 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 servicios y giro comercial de los signos cotejados pueden ser asociados.

El nombre comercial inscrito distingue un establecimiento comercial dedicado a tienda por departamentos, dedicada principalmente a la venta de ropa de hombre, mujer y niño, calzado, accesorios, bisutería, cosméticos, productos de higiene personal, electrodomésticos y artículos varios para el hogar; y la marca solicitada servicios de venta al por menor relacionados con ropa, servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios, servicios de venta al por menor relacionados con calzado, servicios de venta al por menor en relación con la vestimenta, publicidad.

Claramente ambas actividades se relacionan directamente y, si bien se describen con palabras diferentes, son de la misma naturaleza comercial, de ahí que el consumidor podría confundir o asociar el origen empresarial.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que se solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva frente al nombre comercial inscrito, por lo que existe riesgo de confusión en el consumidor.

En cuanto al agravio referente a la titularidad del nombre comercial MASERSA REBAJA MODA, registro 129540, y que este otorga un derecho de prelación, no lleva razón la apelante, ya que cada solicitud se valora conforme su específico marco de calificación registral, conformado por lo pedido, la normativa que le sea aplicable, y los derechos previos de terceros que le sean oponibles. El hecho de ser titular de un nombre comercial que contenga palabras similares a las de la marca ahora pedida no otorga ningún tipo de prelación, máxime que, como lo indica la propia apelante, ese nombre comercial se refiere a un establecimiento que ni

siquiera se encuentra ubicado en Costa Rica, y por el principio de territorialidad que rige al derecho marcario no tiene incidencia en los derechos que decida o no otorgar el Estado costarricense.

Sobre las razones intrínsecas traídas a colación por el Registro para fundamentar el rechazo, considera este Tribunal que no es de aplicación el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, ya que en la construcción de las marcas se pueden utilizar elementos que describan características de los productos o servicios que distinguen, a cuenta de que estos no sean los únicos que compongan al signo, y que tenga otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto. Además, la clasificación de Niza se conforma por un listado que, objetivamente, describe productos y servicios, sin caracterizarlos, por eso, si no hay una confrontación frontal entre los postulados del signo y el listado propuesto, no podemos afirmar que haya engaño. Sin embargo, el signo es inadmisibles por derechos previos de tercero.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Jessica Enue Ward Campos representando a **FASHION MÁSTER S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:16:38 del 3 de julio de 2023, la que se confirma. 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 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33