



RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2023-0424-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
“PRINCE”
MONTRES TUDOR S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5948
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0004-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **MONTRES TUDOR S.A.**, organizada y constituida conforme las leyes de Suiza, domiciliada en Rue Francois-Dussaud 3, Geneva, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:23:18 del 1 de setiembre de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **MONTRES TUDOR S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca **PRINCE**, en clase 14 para proteger y distinguir relojería y artículos de relojería, en concreto relojes, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronómetros, cronógrafos (relojería), pulseras de reloj, correas de reloj, diales (relojería), cajas y estuches de presentación para relojería y joyería, mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones, pins (artículos de joyería); mancuernas (gemelos); llaveros.

Mediante resolución final dictada a las a las 09:23:18 del 1 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derecho de terceros, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y los inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **MONTRES TUDOR S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El cotejo marcario o la comparación de signos debe efectuarse sin descomponer los elementos que los conforman, es decir, debe analizarse cada uno de estos con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, gráfica y conceptual.



2. Para esta comparación de signos, se debe emplear el método del cotejo sucesivo. No es correcto realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor, difícilmente, observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará, tanto en momentos como en lugares, diferentes. Al efectuar el cotejo o la comparación en estos casos, resulta relevante el deber de colocarse en el lugar del consumidor medio, con el fin de advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor y consecuentemente inferir la posible incursión en riesgo de confusión o de asociación empresarial.
3. Desde el punto de vista gráfico, solamente las marcas Prince inscritas cuentan con similitud, no obstante, estos 2 signos no deberían ser un obstáculo para el registro ya que protegen productos que no tienen similitud alguna con los productos de la marca de su representada. Su marca está enfocada en productos de relojería, mientras que la marca PRINCE SPORTS INC están asociados a artículos y ropa deportiva.
4. Solicita se aplique el principio de especialidad marcaria y acoger el signo para inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede 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 entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en 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, 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.

[...]

De acuerdo con 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.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora 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 cita referido en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de



examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

Marca solicitada

PRINCE



Para proteger en clase 14: relojería y artículos de relojería, en concreto relojes, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos y accesorios para relojes y relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronómetros, cronógrafos (relojería), pulseras de reloj, correas de reloj, diales (relojería), cajas y estuches de presentación para relojería y joyería, mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones, pins (artículos de joyería); mancuernas (gemelos); llaveros.

Marcas inscritas

PRINCE & FOX (diseño)

Para proteger y distinguir en clase 03: fragancia para uso personal, a saber, perfumes, colonias y spray corporal; cosméticos; productos de cuidado personal, a saber, loción para la piel, gel para la piel, loción corporal, gel de baño, gel de ducha y jabón. Clase 09: gafas, a saber, gafas de sol y estuches para gafas de sol; estuches para computadoras, tabletas y teléfonos móviles. **Clase 14**: joyas y relojes y estuches para relojes. Clase 18: bolsas, a saber, bolsos mochilas, bolsas de libros, bolsas de deporte, bolsas de mensajero, bolsas de playa, bolsas de cosméticos, bolsas de uso múltiple, mochilas, bolsas de hombro, bolsos de mano, bolsos de mitón, bolsos, monederos y billeteras, Clase 25: prendas de vestir, a saber, camisas, camisetas, camisetas sin mangas, camisas tipo polo, camisas de punto, camisetas, sudaderas con capucha, pantalones de chándal, pantalones, pantalones vaqueros, pantalones cortos, calcetines, ropa interior y de estar en casa; prendas de vestir exteriores, a saber,



chaquetas; sombrerería, a saber, sombreros y gorras. **Clase 35:** servicios de tiendas minoristas y servicios de comercio minorista en línea que ofrece ropa y accesorios relacionados, incluyendo calzado, sombrerería, perfumes, colonias, productos de cuidado personal, bolsas, mochilas, carteras, gafas y joyas y relojes.

PRINCE

Para proteger y distinguir en clase 25: camisetas, sombreros, viceras, bandas para la cabeza y bandas para las muñecas.

PRINCE

Para proteger y distinguir en clase 18: bolsos deportivos.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido se compone de la única palabra que comprende dos de los signos inscritos **PRINCE** y está incluida en uno de esos signos **PRINCE & FOX (diseño)**, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial. Al hacer el análisis comparativo, el signo solicitado es denominativo compuesto por una palabra; y dos de las marcas inscritas son denominativas y una mixta compuesta de palabras y diseño. Al respecto en el proceso 19-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citado se indica: “...Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo...”.



En este caso, el elemento más relevante o preponderante y único en dos de los signos inscritos es la palabra **“PRINCE”** y en el signo inscrito mixto es **“PRINCE”** que constituye la parte preponderante de la marca solicitada. Siendo así, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con los signos inscritos dada la identidad en cuanto a la palabra **“PRINCE”**; existe igualdad entre el elemento preponderante y único de dos de los signos inscritos y similitud con el signo mixto **PRINCE & FOX (diseño)**

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, 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”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La marca inscrita **“PRINCE & FOX (diseño)”**, conforme puede observarse en el cotejo realizado, protege en clase 14, joyas y relojes y estuches para relojes y en clase 35 servicios de tiendas minoristas y servicios de comercio minorista en línea que ofrece ropa y accesorios relacionados, incluyendo entre otros, joyas y relojes. La marca **“PRINCE”** protege en clase 25 bandas para las muñecas, que corresponden a productos relacionados con los protegidos por la empresa apelante. Al ser productos iguales y relacionados se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor, máxime que estos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas.



Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con los inscritos, el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada **“PRINCE”**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **MONTRES TUDOR S.A.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión y asociación al consumidor. El agravio del apelante con relación a que debe ser de aplicación el principio de especialidad marcaria, conforme lo visto ello no es posible, ya que los productos y servicios de las marcas inscritas, son los mismos o se encuentran relacionados con los de la marca solicitada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:23:18 del 1 de setiembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.



POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **MONTRES TUDOR S.A.** contra la resolución O9:23:18 del 1 de setiembre de 2023 la que 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño



Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CVJ/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55