



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0045-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO

SOFÍA CASCANTE GARITA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-4733)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0080-2024

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, portador de la cédula de identidad 1-1151-0238, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la señora **Sofía Cascante Garita**, empresaria, cédula de identidad 1-1136-0716, vecina de San José, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:21 horas del 8 de diciembre del 2023.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de mayo de 2023, Rachel N. Vargas Zúñiga, cédula de identidad 4-0246-0162, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



que distingue en clase 18: artículos como bolsos, canguros y en clase 25: todo tipo de prendas, suéter, leggings, tops, blusas, medias.

El 25 de agosto de 2023, el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, de calidades indicadas, apoderado de **Sofía Cascante Garita**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro

de sus marcas  y **NALGUITAS BONITAS** para distinguir productos en la clase 16, 25 y servicios de la clase 35.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:47:21 horas del 8 de diciembre del 2023, declaró sin lugar la

oposición planteada y acogió el signo solicitado



Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Luis Diego Acuña Vega** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Las marcas NALGUITAS BONITAS (diseño) y SWEET PEACHES (diseño), protegen productos de la misma naturaleza.
2. Las marcas NALGUITAS BONITAS (diseño) y SWEET PEACHES (diseño), protegen productos que se comercializan al mismo tipo



de consumidores, en los mismos mercados, por los mismos canales de comercialización.

3. La solicitante de la marca SWEET PEACHES (diseño) frecuentemente utiliza únicamente un logo idéntico al registrado por su representada, susceptible de crear confusión o asociación en el consumidor.
4. El art. 24.d' del Reglamento a la Ley de Marcas dispone que “para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta...
d) ... 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...”
5. El art. 24.c' del Reglamento a la Ley de Marcas también dispone:
“c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”
6. Tanto la marca NALGUITAS BONITAS (diseño) y SWEET PEACHES (diseño) comparten un elemento gráfico esencialmente idéntico. Solo varía la orientación y la presencia de una segunda hoja.
7. Su marca ha sido objeto de importantes esfuerzos de desarrollo y mercadeo (tanto a nivel nacional, como internacional), por lo cual su distintivo merece protección ante terceros que puedan infringir sus derechos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **Sofía Cascante Garita**, las marcas:



1. registro 284585, vigente hasta el 29 de noviembre de 2029, que protege y distingue en clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.
2. **NALGUITAS BONITAS**, registro 304550, vigente hasta el 7 de abril de 2032, que protege y distingue en clase 16: papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o y material didáctico (excepto aparatos); hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; posters; carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón; ilustraciones; láminas [grabados]; carpetas o fundas para documentos; retratos; objetos de arte grabados o litografiados; cuadros o pinturas [pinturas] enmarcados o no; publicaciones periódicas; folletos; cuadernos; libretas; fichas [artículos de papelería]; catálogos; calcomanías (no incluidas en otras clases); impresiones gráficas; tarjetas postales; libros; libros caracterizados por personajes animados, de acción, de aventura, de comedia y/o drama; libros o revistas de historietas; revistas caracterizadas por personajes animados, de acción, de aventura, comedia y/o drama; libros para colorear; libros de actividades; manuales [guías]; revistas [publicaciones periódicas]; libros de cómics; circulares; boletines informativos; almanaques o calendarios; rótulos de papel o cartón; etiquetas de papel o de cartón; en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; leggings [pantalones], ropa interior; prendas de baño; bikinis, monokinis; bañadores; ropa deportiva;



lencería; medias; en clase 35: publicidad en línea en una red informática; proporcionar información comercial a través de sitios web y aplicaciones en redes informáticas; servicios de agencia de información comercial; servicios de agencia de importación-exportación; promoción de ventas para otros; marketing; venta minorista y mayorista de prendas de vestir, calzado, sombrerería, cosméticos, productos farmacéuticos, preparaciones higiénicas, arte, decoraciones, publicaciones y artículos de oficina; provisión de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios en los campos de prendas de vestir, calzado, sombrerería, cosméticos, productos farmacéuticos, preparaciones higiénicas, arte, decoraciones, publicaciones y artículos de oficina; tramitación administrativa de órdenes de compra.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso:



[...]

- 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.

[...]

Según el inciso citado para que no sea admisible el signo solicitado



, en clase 25, deben presentar semejanza gráfica, fonética

e ideológica con los signos registrados



NALGUITAS BONITAS y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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.

[...]

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;

[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASES 18 y 25



SIGNO Oponente CLASES 16, 25 y 35



-NALGUITAS BONITAS

En el presente caso se está en presencia de la comparación de signos mixtos, es decir marcas que se componen de un elemento denominativo y otro figurativo en su conformación. En este tipo signos




tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa han indicado que, a la hora de determinar las similitudes, prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, pero dicha regla tiene su excepción.

Según lo anterior, considera este Tribunal que en el caso de estudio se rompe la regla citada, en tanto el elemento figurativo de los signos en pugna se desplaza a un primer plano dejando como secundario el elemento denominativo.

El elemento figurativo de los signos en pugna es relevante para el cotejo marcario, ya que resulta arbitrario pues la figura de un melocotón no tiene relación directa ni indirecta con los productos y servicios distinguidos.

Sumado a lo anterior la denominación del signo solicitado es en inglés, por lo que el efecto gráfico más llamativo lo produce la figura de melocotón y es así como lo percibe el consumidor.

En un caso similar (mismas partes involucradas) donde se pretendía

el registro del signo  para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, el Tribunal mediante voto 0523-2022, indicó:

En las marcas en conflicto, el elemento preponderante lo constituye el figurativo o diseño, coincidiendo en ambos casos en la figura de un melocotón en tonos anaranjados, lo único que varía es la orientación de la figura, de esta forma resulta evidente que existe riesgo de confusión en el consumidor y asociación empresarial. (Tribunal Registral Administrativo. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticuatro minutos del dieciocho de



noviembre de dos mil veintidós)

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en la similitud de los productos son los canales de comercialización; al respecto el autor Fernández Nóvoa, indica que:

...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado.” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608).

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya que los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, como tiendas.

La lista de productos de la marca solicitada (bolsos, canguros todo tipo de prendas, suéter, leggins, tops, blusas, medias), es la misma que distinguen las marcas registradas en clase 25 y los servicios de venta de la clase 35, según lista de hechos probados.

En este sentido es obvio que el titular de la marca registrada goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos, y estas semejanzas son las que causarían el riesgo de confusión y asociación



frente al consumidor, por lo que se acogen los agravios expresados por el apelante, y se concluye que no es posible autorizar la inscripción


de la marca  .

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Luis diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de Sofia Cascante Garita, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:21 horas del 8 de diciembre del 2023, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición

presentada y rechazando la marca solicitada  .

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por Luis diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de Sofia Cascante Garita, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:21 horas del 8 de diciembre del 2023, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca

solicitada  . 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33