



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0126-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO



BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-4399

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0203-2024

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Adriana Elizabeth Piedra Flores, abogada, con cédula de identidad 5-0350-0865, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, cédula de persona jurídica: 3-101-082198, domiciliada en San José, Pavas, del correo de dicha localidad 400 metros al sur y 50 metros al este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:56:56 del 29 de enero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clase 25 para proteger y distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Mediante resolución final dictada a las 8:56:56 del 29 de enero de 2024, 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 el registrado inscrito en clase 25 para proteger prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 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 **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. No es cierto que los productos que protegen los signos están dirigidos al área de cuidado personal y tampoco se solicitó un informe de antecedentes fonéticos, eso no aplica para la presente solicitud. Lo que se corrigió de la prevención de fondo fue que el signo no es exclusivo para ser usado en el agua, son



artículos para utilización variada, la solicitud inicial no hizo ninguna delimitación en ese sentido.

2. Se realza que Coco Acuático únicamente se comercializa dentro del Parque de Diversiones con temática acuática. Su representada no tiene límite en el mercado meta, con ello se diferencian ambos signos, no genera confusión.
3. Su representada tiene el nombre comercial igual al solicitado bajo el registro 314733 que protege un establecimiento comercial ubicado en San José, 800 metros al oeste de la fábrica Jack's en Pavas, dedicado a la comercialización y venta de todo tipo de productos de souvenirs, prendas de vestir, calzado, sombrerería, cristalería, artículos en metal, cuero, llaveros, pines, prensa corbatas, viseras, gorras, camisetas, artículos de porcelana, juegos, juguetes para mayores de edad, productos de plástico, magnetos con carátulas, estuches, jarras de todo tipo, accesorios y encendedores.
4. El diseño de su representada posee suficientes elementos distintivos en comparación con "Coco Acuático" que la hacen única e inconfundible en el mercado, debido a que el nombre completo es "Aquatico"

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita

la marca  en **clase 25**: para proteger prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; en **clase 41**: servicios de parques acuáticos; servicios de parques de diversiones,



atracciones y temáticos; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; actividades deportivas; servicios de toma de fotografía y videograbación; en **clase 43**: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, registro número 311207, inscrita el 12 de enero de 2023, vence el 12 de enero de 2033. Titular Cacique Fernández S.A, cedula jurídica 3-101-821862

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. Se observa que en la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:56:56 horas del 29 de enero de 2024, para fundamentar el rechazo del signo solicitado se menciona el artículo 7 inciso g, de la Ley de marcas, no obstante tal situación se considera un error material, pues el rechazo de la marca se debió a la protección de derechos de terceros y no por falta de distintividad, según se desprende del acápite A punto quinto de la resolución indicada, tal situación no afectó el debido proceso, ni el derecho de defensa.

De tal forma que, 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que



genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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 siguientes supuestos:

[...]

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.

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 la marca inscrita:

Marca solicitada



Para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Marca inscrita



Para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es una marca mixta que se compone de la palabra “AQUATICO”, en letras negras y gris con la imagen de un pez marlin en tono gris y negro; la marca inscrita también es una marca mixta compuesta por dos palabras “COCO ACUÁTICO” en color azul, con una figura al inicio igualmente en color azul, el elemento preponderante en el conjunto son las palabras



“COCO ACUÁTICO”. Centrando nuestra atención en la parte denominativa, el signo solicitado, se compone de una única palabra: “**AQUATICO**”, que tiene una alta similitud gráfica con la palabra “**ACUÁTICO**” del signo inscrito; la única diferencia radica en que una palabra tiene la letra “**C**” y en la otra la letra “**Q**”. A nivel fonético se pronuncian igual, en el ámbito ideológico ambos signos tienen la misma definición.

Siendo así, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el signo inscrito dada la identidad en cuanto a la palabra “**AQUATICO**” y “**ACUÁTICO**”; existe igualdad entre el elemento preponderante del signo inscrito.

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 servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



La marca inscrita , conforme puede observarse en el cotejo realizado, protege en clase 25: prendas de vestir, calzado,



artículos de sombrerería; y el signo solicitado en clase 25 protege y distingue prendas de vestir, calzado y artículos de



sombrerería. Al ser productos iguales y relacionados se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el inscrito, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca



solicitada por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

En cuanto al agravio primero referido a los productos que se solicita proteger, tal situación fue corregida y aclarada como un error material en el considerando segundo de la resolución que declara sin lugar el recurso de revocatoria, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:36 del 23 de febrero de 2024.

Con respecto al lugar donde desarrolla su giro comercial el titular de la marca inscrita, no existe ninguna limitación dada la naturaleza del signo marcario inscrito, para que sea comercializada en todo el territorio nacional.

Asimismo, cabe indicar a la apelante que el hecho de que existan signos inscritos iguales o semejantes, o en su defecto procesos pendientes o en trámite de inscripción, no da mérito para que se inscriban signos que no superen el filtro de calificación registral



contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, ello aunado a los alcances del principio de independencia marcaria, el cual prevé que cada signo ingresado a la corriente registral debe ser analizado de manera independiente, bajo determinados criterios y conforme a su propia naturaleza y fin, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos y a los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS 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 el signo inscrito; existe riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

SEXTO. 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 08:56:56 del 29 de enero de 2024, 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 la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, apoderada especial de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, contra la resolución 08:56:56 del 29 de enero de 2024, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 03:16 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 02:36 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 02:51 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 03:00 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 02:52 PM

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: OO.41.55