



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0362-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO
UNIVERSAL**

LIBRERIA UNIVERSAL S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2253)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0100-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y un minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Librería Universal S.R.L., cédula jurídica 3-102-895705, domiciliada en Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Centro Corporativo El Cedral, torre cuatro, piso tres, oficinas de RL Abogados, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:36:22 horas del 19 de julio de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **UNIVERSAL**, en clase 16 para distinguir libretas de direcciones; almanaques; libros de citas; impresiones artísticas; juegos/kits de pintura para artes y manualidades; libros de autógrafos; libros para bebés; bolígrafos; carpetas; sujeta libros; marcadores; libros; pegatinas; calendarios; tiras cómicas; tarjeta navideña; tiza; pizarras de tiza; libros de actividades para niños; posavasos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; páginas para colorear; lápices de colores; libros de historietas; historietas; talonarios de cupones; lápices de colores; calcomanías; centros de mesa decorativos de papel; diarios; reglas de dibujo; pizarras de borrado en seco; sobres; borradores; revistas; mapas; marcadores; bloques de notas; plastilina; boletines; periódicos; papel de notas; cuadernos; hoja de cuaderno; pinturas; banderas de papel; adornos de papel para pasteles; decoraciones de papel para fiestas; servilletas de papel; bolsas de papel para fiestas; pisapapeles; lazos de papel para envolver regalos; papel de regalo; banderines de papel; manteles individuales de papel; manteles de papel; bolsas de plástico para fiestas; portalápices o bolígrafos; lápices; sacapuntas; estuches y cajas para bolígrafos y lápices; plumas; publicaciones periódicas; álbumes de fotografías; fotografías; grabados pictóricos; libros de imágenes; materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); retratos; postales; carteles; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; publicaciones; libros de recetas; sellos de goma; álbumes de sellos; papelería; grapadoras; pegatinas; cromos; reglas sin graduar; papel de escribir; útiles de escritura; transferencias de tatuajes temporales.



El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- Ha quedado demostrado que el grupo empresarial al que pertenece la solicitante es titular de signos distintivos que contienen el término UNIVERSAL desde 1952, y han convivido con la marca de Universal City Studios LLC desde hace 30 años.

2- Lo anterior demuestra que los signos pueden coexistir sin causar confusión en el consumidor, por lo tanto, el razonamiento del Registro de la Propiedad Intelectual es erróneo.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 102022, vigente hasta el 23 de junio de 2027, a nombre de Universal City Studios LLC, para distinguir en clase 16 libros de agilidad para niños, libros de direcciones, calendarios, libros de cuentos para niños, libros de pintar, libros de tiras cómicas, novelas gráficas, revistas conteniendo películas y películas de televisión, libros de apuntes, diarios, álbumes de recortes, libros para dibujar, álbumes, álbumes de fotografías, libros de



postales, álbumes engomados, tarjetas de intercambio, tarjetas de saludos, tarjetas para jugar, naipes, banderolas de papel, posters de pared, tiza, crayolas, equipos de pintar para artes y manualidades, materiales y compuestos de moldeo para ser usados por niños, marcadores, plumas de fuente, lapiceros, lápices, estuches de lápices, borradores de lápiz, afiladores de lápices, lápices decorados con puntas ornamentales, reglas de dibujo, pizarras para escribir, esténciles, sellos de hule, almohadillas para sellos de hule, aplicaciones de papel para aplicarse por medio de calor, calcomanías y transparencias, etiquetas autoadheribles, decoraciones para fiestas hechas de papel, artículos de papel para fiestas, a saber sombreros de papel, servilletas de papel, tapetes de papel, envoltorios de papel para regalos y cintas de papel para regalos, manteles de papel y bolsas de papel para fiestas, tarjetas, papel para escribir, sobres, papel de memorándum y equipos de agilidad consistentes de estampas y autoadheribles (folios 43 a 45 expediente principal).

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:



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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a 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 esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
UNIVERSAL	



Clase 16: libretas de direcciones; almanaques; libros de citas; impresiones artísticas; juegos/kits de pintura para artes y manualidades; libros de autógrafos; libros para bebés; bolígrafos; carpetas; sujeta libros; marcadores; libros; pegatinas; calendarios; tiras cómicas; tarjeta navideña; tiza; pizarras de tiza; libros de actividades para niños; posavasos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; páginas para colorear; lápices de colores; libros de historietas; historietas; talonarios de cupones; lápices de colores; calcomanías; centros de mesa decorativos de papel; diarios; reglas de dibujo; pizarras de borrado en seco; sobres; borradores; revistas; mapas; marcadores; bloques de notas; plastilina; boletines; periódicos; papel de notas; cuadernos; hoja de cuaderno; pinturas; banderas de papel; adornos de papel para pasteles; decoraciones de papel para fiestas; servilletas de papel; bolsas de papel para fiestas; pisapapeles; lazos de

Clase 16: libros de agilidad para niños, libros de direcciones, calendarios, libros de cuentos para niños, libros de pintar, libros de tiras cómicas, novelas gráficas, revistas conteniendo películas y películas de televisión, libros de apuntes, diarios, álbumes de recortes, libros para dibujar, álbumes, álbumes de fotografías, libros de postales, álbumes engomados, tarjetas de intercambio, tarjetas de saludos, tarjetas para jugar, naipes, banderolas de papel, posters de pared, tiza, crayolas, equipos de pintar para artes y manualidades, materiales y compuestos de moldeado para ser usados por niños, marcadores, plumas de fuente, lapiceros, lápices, estuches de lápices, borradores de lápiz, afiladores de lápices, lápices decorados con puntas ornamentales, reglas de dibujo, pizarras para escribir, esténciles, sellos de



papel para envolver regalos; papel de regalo; banderines de papel; manteles individuales de papel; manteles de papel; bolsas de plástico para fiestas; portalápices o bolígrafos; lápices; sacapuntas; estuches y cajas para bolígrafos y lápices; plumas; publicaciones periódicas; álbumes de fotografías; fotografías; grabados pictóricos; libros de imágenes; materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); retratos; postales; carteles; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; publicaciones; libros de recetas; sellos de goma; álbumes de sellos; papelería; grapadoras; pegatinas; cromos; reglas sin graduar; papel de escribir; útiles de escritura; transferencias de tatuajes temporales.	hule, almohadillas para sellos de hule, aplicaciones de papel para aplicarse por medio de calor, calcomanías y transparencias, etiquetas autoadheribles, decoraciones para fiestas hechas de papel, artículos de papel para fiestas, a saber sombreros de papel, servilletas de papel, tapetes de papel, envoltorios de papel para regalos y cintas de papel para regalos, manteles de papel y bolsas de papel para fiestas, tarjetas, papel para escribir, sobres, papel de memorándum y equipos de agilidad consistentes de estampas y autoadheribles.
--	--

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que ambos signos constan de la misma palabra, UNIVERSAL, por lo tanto, su elemento literal es idéntico, uno de ellos es denominativo UNIVERSAL y el otro

mixto , compuesto de una parte denominativa, con la



palabra UNIVERSAL, ubicada al frente del diseño y de una figura que asemeja el círculo de la tierra, detrás de las palabras, en este caso la similitud se da en el elemento denominativo preponderante.

En el aspecto fonético, la coincidencia en el uso de dicha palabra hace que, al ser pronunciadas, suenen de forma idéntica.

En cuanto a lo ideológico, ambos signos despiertan en el consumidor la idea de pertenencia al universo, de acuerdo con la definición ubicada en el siguiente enlace: <https://definicion.de/universal/> por lo tanto, en dicho nivel también hay identidad.

Respecto a los productos, estos se encuentran en la misma clase 16, y todos están referidos a papel, cartón, productos hechos con estos materiales y artículos de oficina, por lo tanto, los listados también colisionan.

Respecto a los agravios expresados, estos no pueden ser acogidos. Si bien la administración registral reconoce que el signo solicitado puede coexistir con los nombres comerciales inscritos a nombre de Carlos Federspiel & Compañía S.A. por pertenecer todas las empresas a un mismo grupo de interés económico, esto no es un hecho que permita la admisión de una coexistencia de signos que evidentemente colisionan de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, tal y como ya se analizó en el cotejo marcario realizado.



POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Librería Universal S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:36:22 horas del 19 de julio de 2024, la que en este acto 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/03/2025 02:53 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/03/2025 02:52 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/03/2025 02:58 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 10/03/2025 02:53 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/03/2025 02:52 PM

Norma Ureña Boza



lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55