



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0328-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE



SERVICIOS

AGENCIA KOTTO S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7125)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0088-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS DIEGO JIMÉNEZ MADRIGAL**, portador de la cédula de identidad 1-1692-0109, en su condición de apoderado especial de **AGENCIA KOTTO S.A.**, sociedad organiza y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Montes de Oca, Barrio Dent, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 75 metros al sur, bufete Interlex Echeverría, Centralex Legal Solutions, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:13 horas del 23 de mayo de 2024.

Redacta el Juez Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de julio de 2023, **LUIS DIEGO JIMÉNEZ MADRIGAL**, en su condición de apoderado especial de **AGENCIA KOTTO S.A.**, presentó solicitud de inscripción



de la marca para distinguir en clase 35: servicios de publicidad, marketing y promoción.


El 4 de octubre de 2023, el licenciado **ALVARO ENRIQUE DENGOL SOLERA**, apoderado especial de la empresa **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA**, se opuso a la inscripción del signo solicitado con



fundamento en el registro y notoriedad de sus signos ,



para proteger y distinguir productos y servicios en las clases 3, 9, 14, 18, 25 y 35 y

el nombre comercial  , que protege un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de artículos de cuero e imitaciones de cuero, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, vestidos, botas, zapatos y zapatillas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:43:13 horas del 23 de mayo de 2024, declaró con lugar la



oposición planteada y rechazó el signo solicitado .

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **LUIS DIEGO JIMÉNEZ MADRIGAL** apeló y expuso como agravios lo siguiente:



Contrario a lo indicado por la resolución recurrida las marcas en conflicto no comparten consumidores ni canales de distribución.

El hecho que la marca oponente este registrada en la clase 35 no es suficiente para afirmar la identidad de consumidores y canales como lo señala el Registro.

La marca TOTTO lo que hace es registrar la marca en varias clases como forma de marcas defensivas.

La marca solicitada lo que distingue es servicios de publicidad a dueños de marcas y otros, mientras que TOTTO si tiene como objetivo consumidores finales de ropa y salveques.

No existe una fundamentación en la resolución de la identidad de canales de distribución.

La marca solicitada difiere en el nombre y diseño de la marca registrada, no presentan identidad que puede causar confusión al consumidor final.

Solicita revocar.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de Propiedad Intelectual, sea para este caso los registros de los signos marcarios “TOTTO” a nombre de la empresa oponente (certificaciones visibles folio 87 a 111 expediente principal) y la notoriedad del signo “TOTTO”.



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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL CARÁCTER NOTORIO DE LAS MARCAS REGISTRADAS. En la legislación marcaria existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley n.º 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

Artículo 6 bis. – [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser



allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

[...]

Es a raíz de este compromiso, que se incorporó en la Ley de marcas, el inciso e) del artículo 8 que dispone:

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:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la ley de cita, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales



previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, que establece en su segundo y tercer párrafo:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar la



inscripción y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Tomando en consideración lo citado y a efecto de determinar si la marca solicitada incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e), se procede a cotejar los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



SIGNOS Oponentes



Previo al cotejo de los signos es importante establecer que los signos en conflicto son mixtos, se componen de elementos denominativos y figurativos (gráficos, diseños, caricaturas o personajes), y este Tribunal considera que el elemento preponderante es el



denominativo, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor y es la forma de solicitar los servicios o adquirir los productos en el mercado, llamándolos por su nombre.

Desde el punto de vista gráfico y fonético es claro que la parte denominativa de la marca solicitada KOTTO presenta gran similitud con las marcas registradas por cuanto reproduce 4 de las 5 letras de la marca notoria **TOTTO**; en ese sentido son más las semejanzas que las diferencias.

El elemento figurativo agregado a la marca solicitada no reúne las condiciones necesarias para distinguirla de los signos registrados debido a que el carácter preponderante y notorio de estos recae en su parte denominativa TOTTO, y es justo ahí donde el signo manifiesta su grado de distintividad, reforzado en este caso por su condición de notorio.

El elemento preponderante de los signos en pugna (**KOTTO-TOTTO**) se pronuncia de forma similar configurándose la similitud fonética. Tal identidad no puede pasar desapercibida puesto que la marca "**TOTTO**", goza del estatus de renombre o notoriedad y se le debe realizar una protección reforzada.

Sumado a la identidad gráfica y fonética, según se desprende de hechos probados, algunos de los signos registrados protegen servicios idénticos en clase 35 a los pretendidos por el signo solicitado, ya que los servicios de la clase 35 son necesarios para publicitar y poner a la venta los productos en el mercado.



Realizado este cotejo, se observa que con el registro de la marca solicitada se estarían violentando los tres elementos establecidos en el citado artículo 8 inciso e), los cuales se desarrollan a continuación:

i. Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el artículo antes mencionado se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor, a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios, considera que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de los signos registrados prevé la posibilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiendo tal, como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando de la protección de signos notorios se trata, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser su carácter distintivo; en el presente caso, los signos registrados son ampliamente distintivos puesto que TOTTO es un término arbitrario en relación con los productos y servicios que se distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de los signos registrados sumado a las semejanzas señaladas, en este caso se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos o servicios de que se trate no sean similares, como lo alega el apelante.

ii. Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el



mercado; la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección. Permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha recorrido la empresa titular de la marca registrada para constituirse en una marca notoria en varios estados miembros del Convenio de París.

El consumidor, al observar la palabra KOTTO, puede relacionarla con la marca notoria registrada para diversos productos y servicios, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte; permitir el registro de un signo similar para servicios de publicidad, marketing y promoción, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo, dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecharía del conocimiento tan amplio del signo, para introducir sus productos en el mercado.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, sino que va más allá y obliga al Estado costarricense mediante las autoridades competentes (Registro de la Propiedad Intelectual y Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos a través de otras variables contenidas en el artículo 44 de la ley de rito con el fin de: “...evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho” (el subrayado no corresponde al texto original), por lo que corresponde analizar además el siguiente concepto.

iii. **Dilución de la marca.** El autor Diego Chijane en su obra *Derecho de Marcas* la define de la siguiente forma:



La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego. (2007) *Derecho de Marcas*. Montevideo: Editorial B d F, pp. 295 y 296)

Este debilitamiento puede darse, en el caso concreto, puesto que las marcas tienen un alto grado de distintividad en relación con productos de la clase 3, 9, 14, 18, 25 y 35; por lo que de permitir a un tercero el registro de un signo similar, disminuirá ese carácter distintivo, considerando que los servicios de la clase 35 son suplementarios al tipo de productos que ofrece la marca notoria registrada, ya que la venta y publicidad son necesarios para su puesta en el mercado.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de confusión); recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario.

El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada.

Del análisis anterior se colige que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso e) y 44 de la Ley de marcas, pues presenta más semejanzas que diferencias con la marca notoria



registrada y reconocida como tal en varios estados miembros del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurren los demás supuestos citados: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo.

Conviene indicar al apelante que si un signo incurre en las prohibiciones antes citadas el principio de especialidad no es aplicable pues se debe proteger el signo notorio y con esto también se protege al consumidor del riesgo de confusión a la hora de elegir los productos y servicios (en este caso también hay identidad de servicios) en el mercado. Nótese que los signos inscritos contemplan la clase 35 para publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina; que son precisamente los mismos que se buscan proteger con el signo solicitado.

Con respecto al alegato que los signos inscritos son para la venta de ropa y salveques y por lo tanto no comparten los mismos consumidores ni canales de distribución; este Órgano debe advertir al recurrente que el análisis marcario se realiza considerando los productos y servicios que son protegidos y que constan tal cual, en el asiento registral, en este caso los servicios de publicidad principalmente. Si el apelante considera y tiene conocimiento que en el mercado la realidad difiere de los servicios protegidos, no es suficiente la sola argumentación en el cuerpo del recurso, en este caso, debió proceder por los medios legales correspondientes tales como la cancelación por falta de uso, aportando los medios probatorios correspondientes; situación que no consta en este



expediente, por lo que en este sentido se debe rechazar el agravio planteado.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por **LUIS DIEGO JIMÉNEZ MADRIGAL**, en su condición de apoderado especial de **AGENCIA KOTTO S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:13 horas del 23 de mayo de 2024, **la que en este acto se confirma.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **LUIS DIEGO JIMÉNEZ MADRIGAL**, en su condición de apoderado especial de **AGENCIA KOTTO S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:13 horas del 23 de mayo de 2024, **la que en este acto 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 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