



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0442-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO “UNIVERSAL”

LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2259)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0241-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y dos minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-895705, con domicilio en Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Centro Corporativo El Cedral, Torre cuatro, piso tres, oficinas de RL abogados, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:07 horas del 3 de setiembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de marzo de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, representante de la empresa **LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **UNIVERSAL**, en clase 24 internacional para: proteger y distinguir, edredones y ropa de cama.

Mediante resolución dictada a las 11:39:07 horas del 3 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada **UNIVERSAL**, por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas 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 la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual no aplicó el principio de especialidad de las marcas, además de alegar que los productos protegidos por ambas marcas no son diferentes, sino que están relacionados por estar dirigidos a la misma área.
2. La marca de **BUSINESS ADVISORS INTERNATIONAL EXPS LIMITADA**, protege, tejidos y sucedáneos, cortinas de materias textiles o de materias plásticas y artículos textiles no incluidos en otras clases, y la marca de la recurrente protege específicamente, edredones y ropa de cama. De acuerdo con la Clasificación de Niza (1957), la clase 24 comprende, tejidos y



sus sucedáneos, ropa de hogar, cortinas de materias textiles o de materias plásticas, por lo que, si se hace una comparación con los productos protegidos por la marca de BUSINESS ADVISORS INTERNATIONAL EXPS LIMITADA, se vuelve evidente que la decisión de no incluir ropa de hogar (edredones y ropa de cama) dentro de los productos protegidos fue una decisión intencional, esto dado que toda la otra parte del encabezado de la clase sí fue incluida; por lo anterior, ambas marcas pueden coexistir de acuerdo al principio de especialidad.

3. Aunque las marcas se encuentran en la misma clase, no van a tener el mismo público meta ni canal de distribución, pues la marca citada por el Registro está enfocada en proteger una variedad de textiles y tejidos, y la marca de la recurrente está enfocada en proteger ropa de cama, existiendo una diferencia entre materia prima utilizada para crear un producto nuevo contra un producto final que puede ser utilizado por el consumidor apenas lo compra, donde el consumidor no va a confundir su origen, además, de no compartir un medio comercial ni un consumidor meta.
4. Es Improcedente el riesgo de asociación empresarial para el consumidor, ya que el registro del nombre comercial UNIVERSAL desde 1952 registro 014213, forman parte de un mismo grupo de interés económico, pues cuenta con establecimientos comerciales UNIVERSAL desde hace más de 70 años, donde se vende una variedad de productos, razón por la que no se considera que para el consumidor vaya a existir un riesgo de confusión sobre el origen de las marcas si coexisten.



5. De acuerdo con el principio de prelación, debido la forma en que se ha utilizado la marca en el comercio (desde hace más de 70 años) debería tener derecho preferente para obtener el registro marcario solicitado.

Solicita se declare con lugar la apelación presentada y se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **UNIVERSAL**, registro 294607, inscrita desde el 2 de marzo de 2021, vigente hasta el 2 de marzo de 2031, propiedad de **BUSINESS ADVISORS INTERNATIONAL EXPS LIMITADA**, protege y distingue en clase 24 internacional, tejidos y sucedáneos, cortinas de materias textiles o de materias plásticas y artículos textiles no incluidos en otras clases (folios 9 a 10 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. El artículo 2 de la Ley



7978, de marcas y otros signos distintivos, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, en otras palabras, que el consumidor incurra en error respecto de los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito por parte de un tercero o en trámite de registro, 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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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 la misma.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:



<u>Marca solicitada</u>	<u>Marca registrada</u>
UNIVERSAL	UNIVERSAL
Clase 24: Edredones y ropa de cama	Clase 24: Tejidos y sucedáneos, cortinas de materias textiles o de materias plásticas y artículos textiles no incluidos en otras clases.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que los signos constan de la misma palabra, UNIVERSAL.

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.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad, alegado por el apelante. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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”, por lo que procede analizar si los productos a los



que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

De conformidad con los listados de cada uno de los signos, determina este Tribunal que los productos que intenta proteger la marca solicitada, edredones y ropa de cama, se encuentran relacionados con los protegidos por la marca inscrita, tejidos y sucedáneos, cortinas de materias textiles o de materias plásticas y artículos textiles no incluidos en otras clases, por ser de la misma naturaleza y relacionados principalmente con textiles o materiales fabricados con fibras, hilos o filamentos entrelazados, de forma natural o artificial, estos comparten canales de distribución y comercialización, es común que donde se venden edredones y ropa de cama se comercializan cortinas y otros materiales textiles que pueden considerarse complementarios o que se utilizan en conjunto a la hora de decorar una casa o habitación, donde el consumidor podría asociarlas a un mismo origen empresarial e incurrir en riesgo de confusión, y esto es



lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que las marcas son idénticas y los productos se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado en clase 24 internacional, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En cuanto a la aplicación del principio de especialidad, considera este Tribunal de importancia señalar que este principio permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y los competidores, la especialidad de marcas no puede aplicarse en este caso por la confusión que, a criterio de esta instancia sucede en esta ocasión, tal y como se determinó en el cotejo de productos,

En cuanto a la prioridad alegada, el uso que se ha dado a la marca Universal registrada, no corresponde con los productos solicitados en la presente gestión.

Finalmente, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en sus alegatos, tal y como ha quedado demostrado en el cotejo realizado, se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica entre las marcas; además, los productos se encuentran relacionados, por lo que existe riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual sus agravios deben ser rechazados.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:07 horas del 3 de setiembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:07 horas del 3 de setiembre 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 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

22 de mayo de 2025
VOTO 0241-2025
Página 14 de 14