



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0027-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



JOSÉ ALBERTO CORRALES CALDERÓN, apelante.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5222)

MARCAS Y OTROS SIGNOS.

VOTO 0307-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta minutos del tres de julio de dos mil veinticinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Roy Lorenzo Vargas Solano, cédula de identidad 1-0736-0947, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de José Alberto Corrales Calderón, cédula de identidad 1-1078-0955, empresario y vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:45:41 horas del 4 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de mayo de 2024, el abogado Roy Lorenzo Vargas Solano, cédula de identidad 1-0736-0947, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de José Alberto Corrales Calderón, cédula de identidad 1-1078-0955, empresario y vecino de San José, solicitó la inscripción de la marca

**Regreso a
Clases**

de fábrica y comercio en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: camisas, camisetas, camisetas de tirantes, sudaderas, pantalones, pantalones cortos, gorras, gorros, sombreros, zapatos tipo tenis; todo lo anterior de hombre, mujer y niño, niña, jóvenes. (Folio 1 a 3)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:45:41 horas del 4 de noviembre de 2024, denegó la solicitud de inscripción

**Regreso a
Clases**

de la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional, pedida por José Alberto Corrales Calderón, al determinar que el signo marcario incurre en las prohibiciones establecida en el artículo 8 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (Folio 25 a 34)

Mediante documento adicional 21/2024-0166768, el representante de José Alberto Corrales Calderón interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. La denegatoria es contraria a derecho, al rechazar la solicitud sobre una marca abandonada desde hace más de 19 años.



2. Desde hace más de 19 años terminó la protección de la marca inscrita, sin que su titular haya realizado gestión alguna para su renovación.
3. La resolución pretende otorgar una protección sobre un derecho que no existe.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho relevante para el presente caso lo siguiente:

- La compañía **TIENDA LA GLORIA S.A.**, tiene inscrita la señal de

**DE REGRESO A
CLASES CON TONKA
O NADA!**

propaganda: registro 705, inscrita desde el 6 de julio de 1995, "Para promocionar todo tipo de artículos escolares y uniformes". (Folio 11)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que



una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir.

Al respecto, 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:

[...]

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

[...].

De la normativa transcrita, se desprende que 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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, sobre este tema 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 este sentido, la normativa es clara al establecer que, 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 atenderse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos j) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, que refiere no solo a las semejanzas entre los signos distintivos, sino que además de la naturaleza de los productos y servicios que se pretenden proteger y comercializar. 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:

[...]

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 el signo marcario inscrito:

Signo solicitado



Clase 25: camisas, camisetas, camisetas de tirantes, sudaderas, pantalones, pantalones cortos, gorras, gorros, sombreros, zapatos tipo tenis; todo lo anterior de hombre, mujer y niño, niña, jóvenes.

Signo inscrito

**DE REGRESO A
CLASES CON TONKA
O NADA!**

Para promocionar todo tipo de artículos escolares y uniformes.



Del presente estudio podemos colegir que el signo solicitado corresponde a un signo marcario mixto, compuesto por una denominación, sea una frase y un diseño de un rectángulo de color amarillo dentro de un recuadro negro, en grafía especial de color

**DE REGRESO A
CLASES CON TONKA
O NADA!**

negro; a diferencia del signo inscrito que es un signo denominativo, sin grafía especial y en letras de color negro.

Los signos son gráficamente semejantes, debido a que el signo



propuesto conforme se desprende utiliza dentro de su estructura gramatical la totalidad de la frase **REGRESO A CLASES,**



que se encuentra contenida en la inscrita, es claro y evidente que el consumidor al visualizar el signo lo puede percibir como de un mismo origen empresarial; máxime, que en el presente caso el elemento dominante es la parte denominativa y lo que el consumidor va a recordar.

A nivel fonético los signos cotejados, aunque contengan en su estructura gramatical elementos adicionales, al pronunciarlos suenan de manera semejante, debido a que al compartir la mayor parte de su estructura y en especial su contenido central a nivel sonoro no genera un impacto auditivo que le proporcione la carga distintiva necesaria con relación al signo inscrito, motivo por el cual el consumidor también los podría relacionar.

Y desde el punto de vista ideológico tenemos que, el signo propuesto al compartir en común la misma frase del denominativo inscrito transmite o evoca la misma idea al consumidor; de ahí que, se puedan relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial.

Ahora bien, visto el listado de productos solicitados en la clase 25 internacional versus los productos que protege y publicita el denominativo inscrito, se determina que ambos son de una misma naturaleza mercantil (ropa, zapatos y artículos) y dirigidos al mismo tipo de consumidor (estudiantes), por consiguiente, se comparten canales de distribución y comercialización, no siendo posible bajo esa condición aplicar el principio de especialidad; debido a que tal situación evidencia que de coexistir la marca solicitada, el riesgo de confusión o asociación empresarial con respecto al signo inscrito sería inevitable, y como consecuencia procede su inadmisibilidad.



Lo anterior, aunado a que tal y como se desprende la marca solicitada pretende la protección del mismo tipo de producto que promociona la señal de publicidad inscrita, por lo que, el consumidor relacionaría de manera directa el origen empresarial de los signos en pugna; por lo que, ante dicha identidad no podría concedérsele protección registral al signo solicitado.

Del análisis realizado este Tribunal, concluye que la marca solicitada no cumple con el requisito de distintividad necesario para concederle protección registral, dada que la semejanza contenida con el signo inscrito podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial; además de la relación con los productos que se pretenden, incurriendo de esa manera en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso j) de la Ley de marcas, criterio que fue dado por el Registro de origen y que avala este Tribunal de alzada.

Finalmente, en cuanto a los argumentos señalados por el recurrente y su inconformidad con relación al signo inscrito. Al respecto, este Tribunal estima de mérito indicar al apelante que el signo inscrito es un derecho que fue otorgado a su titular **TIENDA LA GLORIA S.A.**, por lo que, corresponde a la administración registral, en la esfera de sus funciones y competencias velar porque ese derecho inscrito sea protegido, conforme lo establece el artículo 1 de la Ley de rito; sin embargo, en este punto es importante aclarar al apelante que, dentro del procedimiento de inscripción el Registro no puede cancelar un derecho inscrito, debido a que la misma Ley de marcas, establece los mecanismos para ejercer dicha acción, no siendo esta la vía para cancelar derechos inscritos. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es semejante a nivel gráfico, fonético e ideológico, en cuanto al elemento preponderante del signo inscrito; además de que se pretende proteger y comercializar productos de una misma naturaleza mercantil, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial; en consecuencia, recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso j) de la ley de marcas, procediendo su denegatoria.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roy Lorenzo Vargas Solano, en su condición de apoderado especial de José Alberto Corrales Calderón, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:45:41 horas del 4 de noviembre 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 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53