

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0539-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

POLI SUELAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1205)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



## VOTO 0300-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con catorce minutos del doce de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **POLI SUELAS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en 5ª Avenida, 11-04, Colonia El Rosario, zona 3 de Mixco, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:17 horas del 24 de setiembre de 2019.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de **POLI SUELAS S.A.** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de febrero de 2019, la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

---



The logo features the word "ROY" in a bold, dark blue, sans-serif font. Above the letter "O" is a yellow crown with five points. The entire logo is set against a light blue background.

en clase 25 de la nomenclatura internacional de Niza, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por derechos de terceros, al amparo del 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, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2019, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expresó como agravios: **1.-**Que la marca pretendida tiene más de treinta años fabricando calzado de primera calidad, 100% cuero. **2.-**Que según el análisis de los votos 0065-2010 y 0349-2008, las diferencias entre los signos son más notorias que las similitudes, siendo palpable y real la coexistencia de éstos. **3.-** No existe riesgo de confusión entre los signos, al ser los diseños completamente diferentes, y el consumidor podrá distinguirlos de manera sencilla, por cuanto el diseño del signo pretendido posee las letras en color azul oscuro, con una corona color amarillo encima de la letra o, en cambio la marca inscrita cuenta con un tipo de letras diferente en color café y la letra D en su inicio, destacando diferencias entre los signos. **4.-**Que el análisis desmembrado realizado a la marca solicitada resulta dañino, por cuanto lo único que se examina es la parte que comparte con el

signo inscrito, siendo no total esa similitud, y al observar las marcas en su conjunto se denota que no existe inconveniente alguno para su coexistencia. **5.-**En cuanto a la aptitud distintiva la marca solicitada se encuentra registrada con anterioridad en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, contando con presencia y notoriedad en esas zonas; y al estar dicha marca registrada en toda la región centroamericana, no tiene problema en coexistir en el mercado costarricense.



**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** La marca de fábrica y comercio se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, vigente hasta el 20 de febrero de 2025, registro 242063, a nombre de **Roy Muñoz Soto**, en clase 25 internacional para distinguir calzado (folios 5 y 6 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO.** 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.** El artículo 8 de la Ley de Marcas estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero. Siendo que tal prohibición se configura, dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean

---

susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos y / o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro de la misma actividad comercial.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e/o ideológico, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del producto o servicio; luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en

conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

#### SIGNO SOLICITADO



CLASE 25

**“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”**

#### SIGNO INSCRITO



CLASE 25

**“Calzado”**

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, este Tribunal considera que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, desde el punto de vista gráfico ambos signos son mixtos, el signo solicitado presenta una grafía sencilla, letras color azul oscuro y tiene encima de la vocal **O**, la figura de una corona en color amarillo; en cuanto a la marca inscrita se compone de una grafía especial, las letras **R** y **Y** son

café claro y la vocal **O** gris, en la parte superior de la letra **R** se sitúa la letra **D** con un apostrofe y todas sus letras poseen bordes en color negro; como se logra apreciar ambos signos comparten en su estructura gramatical el vocablo **ROY**, siendo este el elemento preponderante en las marcas, a pesar de componerse el signo pretendido de otros elementos, los mismos no le adicionan la suficiente carga distintiva para que el consumidor pueda diferenciarlos, ya que al momento de realizar el acto de consumo éste se basará principalmente en la parte denominativa predominante de los signos, generando riesgo de confusión y asociación en el consumidor al creer que se trata del mismo origen empresarial.

A hora bien, respecto al punto de vista fonético, la pronunciación o vocalización de los signos es idéntica, por componerse del elemento preponderante **ROY**, prevaleciendo este en la mente del consumidor, por cuanto la D con apostrofe que contiene la marca inscrita no le suma diferencia alguna a la hora de su pronunciación, razón por la cual el consumidor, sin que entre hacer un mayor análisis, a golpe de oído lo escuchará semejante, generando una situación de confusión a nivel auditivo.



Desde el punto de vista ideológico, el signo inscrito



solicitada , conllevan al mismo razonamiento en el consumidor, refiriéndose a un mismo nombre propio, generando que éste los pueda asociar a un mismo origen empresarial y verse inducido a confusión, al adquirir de manera errónea unos productos en lugar de otros, ya que estos se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea, giro comercial y mismos canales de distribución.

---

Por esa razón no es de recibo el agravio expuesto por la apelante, respecto de que los signos son diferentes, como se expuso, ambos contienen elementos que los identifican dentro del mercado como si se tratara del mismo signo inscrito, máxime que protegen mismos productos y complementarios.

Ahora bien, como señala el artículo 24 de Reglamento a la Ley de Marcas en su 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas en cotejo pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el 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.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión, conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste. **Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial

---

común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (**Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263**)

Ahora bien, tomando en cuenta el signo solicitado  pretende distinguir “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”; y la marca inscrita



, distingue “Calzado”; considera este Tribunal que existe una innegable identidad e íntima relación entre los listados, pudiendo presentarse una confusión de tipo indirecta, es decir, que el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial en relación con el vínculo existente entre los productos, además de contar con los mismos canales de distribución y puestos de venta.

Sobre el resto de los alegatos planteados, considera este Tribunal que tampoco pueden ser acogidos; el hecho de que la empresa solicitante fabrique calzado 100% cuero, los cuales cuentan con ciertas características como durabilidad, confort, moda, variedad de estilos no puede ser abono para su registro, toda vez que esta circunstancia no elimina el riesgo de asociación empresarial entre la marca inscrita y el signo solicitado por ser los productos relacionados. Tampoco puede la jurisprudencia traída a colación ser motivo para aceptar el registro pedido, ya que cada caso ha de ser analizado de acuerdo con lo que se pide y su específico marco de calificación registral, el cual varía para cada solicitud concreta. Y si los signos coexisten o no en otras latitudes no es un tema que implique la aceptación en Costa Rica de lo pedido, ya que las inscripciones de un país y otro son independientes, de acuerdo con lo establecido por el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario y que se encuentra recogido positivamente en el artículo 6 incisos

---

B.1) y B.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica. Todo lo anteriormente considerado impide que se pueda otorgar el registro solicitado, por trasgredir derechos marcarios de terceros.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a **POLI SUELAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:17 horas del 24 de setiembre de 2019, la cual en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTOR**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG. MARCA INADMISIBLES**

**TNR. 00.41.33**