



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0063-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “TAURA” (18)**

**P SEIS OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA , apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-11839)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 1032-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del treinta de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **José Ramón González Castro**, mayor, divorciado, empresario, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y uno-trescientos once, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **P SEIS OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y tres mil trescientos cuarenta y uno, domiciliada en Pozos de Santa Ana, trescientos metros este de materiales El Lagar, titular de un establecimiento comercial ubicado en el cantón de Mora, distrito Brasil, veinticinco metros oeste rótulos Artes Visión, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diez minutos, ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de diciembre de dos mil diez, el señor **José Ramón González Castro**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “TAURA”, en Clase



**18** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: malets, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las diez horas, diez minutos, ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero del dos mil doce, el señor **José Ramón González Castro**, en representación de la compañía **P SEIS OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA** apeló la resolución referida, y el Registro mediante resolución de las nueve horas, veinticinco minutos, treinta y siete segundos del veinte de enero de dos mil doce admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa JINBOR S.A.,



se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**TAURA**”, bajo el registro número 209253 desde el 13 de mayo de 2011, vigente hasta el 13 de mayo de 2021, la cual protege y distingue en clase 25 internacional “vestidos, calzados, sombrerería”. (Ver folios 18 al 19).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la inscripción de la marca “**TAURA**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita “**TAURA**” por cuanto ambas protegen artículos relacionados y vinculados en clase 25 y 18, y del estudio integral de los signos de comprueba que hay identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, resultando inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección del consumidor del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la sociedad recurrente impugnó la resolución venida en alzada, argumentando que su representada solicita la marca para proteger bienes clasificados en clase 18 internacional, los cuales en las tiendas y supermercados son colocados en lugares separados al calzado, por lo que no existe ningún riesgo de confusión por parte del consumidor. Que en el derecho marcario impera el “principio de especialidad”. Que la posibilidad de confusión entre los signos marcarios no basta, sino que además los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir posibilidad de asociación entre ellos, lo anterior, en virtud del Principio de Especialidad que rige la materia. Que en el presente asunto debe aplicarse el



principio de especialidad, puesto que los productos ofrecidos por las marcas en conflicto se ubican en clases distintas y son por completo de diferente naturaleza.

En el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “**TAURA**”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del ***Principio de Especialidad Marcaria***, recogido en el artículo **25** y reflejado en los incisos a) y b) del artículo **8** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral **24** incisos e) del Reglamento de esa Ley Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro.



Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, **debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos**, tal como se prevé en los artículos 8 incisos a) y b) y 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de

Marcas, y en el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca **“TAURA”** fue inscrita para identificar productos de la **Clase 25** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en **Clase 18**, se tiene entonces que si la marca **“TAURA”**:

Está <b>INSCRITA</b> para identificar:	Y fue <b>SOLICITADA</b> para identificar:
El Registro No. 209253: vestidos, calzados, sombrerería.	Malets, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras.

tenemos que, los productos que identifican uno y otro distintivo se encuentran relacionados ya que como puede apreciarse del cuadro comparativo supra pueden utilizarse conjuntamente, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto de los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, ya que son distinguidos y protegidos por la misma marca **“TAURA”**, por tal motivo es criterio de este Tribunal que resulta improcedente



autorizar la coexistencia registral de la marca pretendida, porque tanto unos como otros productos se relacionan entre sí (v. artículos 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

En virtud de las razones expuestas, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmarse la resolución apelada.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Ramón González Castro**, en su condición de apoderado



generalísimo sin límite de suma de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diez minutos, ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**TAURA**”, en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**