



## RESOLUCION DEFINITVA

**Expediente No. 2010-0061-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “DUKE (DISEÑO)”**

**NANCY JIMENEZ POHLMANN., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2209-09, 2210-09, acumulados Nos. , 6490-09, 6492-09)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No.121-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con quince minutos del cinco de agosto de dos mil once.***

Recurso de Apelación, interpuesto por la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, mayor, soltera, empresaria, cédula de identidad número uno- mil veintiséis- ciento cincuenta, vecina de Zapote, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y nueve segundos del siete de Enero del dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 16 de Marzo del 2009, la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUKE(DISEÑO)**”, bajo los expedientes de origen números 2209-09, 2210-09, en las clases 25, y 20 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; “*vestidos, trajes, camisas, camisetas, botas, zapatos y zapatillas de madera, y otros para el uso de mascotas*” ; “*muebles*



*de madera, corcho, marfil, mimbre hueso, espuma, celuloides y otros para mascotas",* respectivamente.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memoriales presentados el día 10 de Julio del 2009, la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo**, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta- cero novecientos sesenta y dos, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial Administrativa de la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno- cero cincuenta y dos mil quinientos ochenta, planteó oposiciones contra la solicitud de registro de la marcas antes indicadas, fundamentada en sus registros de la marca "Duke Cachorro"(DISEÑO), número de registro 156854 "Duke Adulto"(DISEÑO), número de registro 156853 "Duke" (DUKE DISEÑO) número de registro 107952, caduca y las marcas solicitadas DUKE CACHORROS Y DUQUE ADULTO, todas en clase 31 de la Nomenclatura Internacional, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación, y la notoriedad de la marcas . Como fundamento legal de sus oposiciones citan los artículos 8, 14, 21, 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**TERCERO.** Que igualmente en fecha 22 de Julio del 2009, la Licenciada Nicol Rudin Arroyo, en su condición indicada anteriormente solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca mixta "DUKE alimento para adultos (DISEÑO)", "DUKE alimento para cachorros" bajo los expedientes de origen números 6490-09 y 6492-09, ambos en clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "*Alimento para animales adultos*", y ; "*Alimento para cachorros*", respectivamente, y en virtud de lo anterior, los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**CUARTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y nueve segundos del siete de Enero del dos mil diez, dispuso: "(...) **POR TANTO** (...) se resuelve: *Se declara con lugar las*



*oposiciones interpuestas por el apoderado de la empresa **GARGOLA AGROPECUARIA S.A.**, contra las solicitudes de inscripción de las marcas **DUKE (DISEÑO)** clase 20 y **DUKE (DISEÑO)** clase 25 internacional; expedientes 2009-2209 y 2009-2210 presentadas por **NANCY JIMENEZ POHLMANN** en carácter personal, la cual se deniega. Asimismo se acogen las solicitudes de inscripción de las marcas **DUKE alimento para adultos (DISEÑO)** y **DUKE Alimentos para cachorros (DISEÑO)** Expedientes N°2009-6490 y 2009-6492. (...) NOTIFIQUESE (...)".*

**QUINTO.** Que la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del once de Marzo del dos mil diez, expresó agravios

**SEXTO.** 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 Ureña Boza, y;*

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2209-09, 2210-09, y 6490-09, 6492-09**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de que las oposiciones presentadas se basaron en la inscripción de las marcas registradas en la República de Costa Rica y que comparten la palabra idéntica **DUKE**, además de sustentarse en el grado de notoriedad de la misma.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1.- Que en fecha 16 de Marzo del 2009, la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DUKE(DISEÑO)**”, bajo los expedientes de origen números 2209-09, 2210-09, en las clases 25, y 20 de la nomenclatura internacional
- 2.- Que los edictos de las marcas de fábrica y comercio “**DUKE (DISEÑO)**” presentadas por separado en las clases 25 y 20 bajo los expedientes Nos. 2209-09, 2210-09, la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, fueron debidamente publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 89, 90 y 91 , los días 11, 12, y 13 del 5 de Setiembre del 2009 (Ver los folios 1 y 16 del Exp. 2209-09) (Ver folios 1 y 8 del Exp.2210-09).
- 3.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial constan inscritas a nombre de la empresa oponente GARGOLA AGROPECUARIA S.A., las marcas de fábrica “DUKE ALIMENTO PARA CACHORRO”(DISEÑO) y “DUKE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO”(DISEÑO), bajo los número de registro números 156854 y 156853 respectivamente, ambas desde el 24 de Febrero del 2006, y vigentes hasta el 24 de Febrero del 2016, para proteger y distinguir Alimento para perro, en Clase 31 de la nomenclatura internacional.(Ver folios 121 al 124 del Exp.2210-09).
- 4.-Que la empresa oponente GARGOLA AGROPECUARIA S.A., presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de inscripción de las marcas mixtas “DUKE ALIMENTO PARA ADULTOS” (DISEÑO) y “DUKE ALIMENTO PARA CACHORROS” (DISEÑO), bajo los expedientes de origen 6490-09 y 6492-09, respectivamente, en la clase 31 de la nomenclatura internacional, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.
- 5.- Que los edictos de las marcas mixtas “DUKE ALIMENTO PARA ADULTOS” (DISEÑO) y “DUKE ALIMENTO PARA CACHORROS” (DISEÑO) presentadas por la Licenciada **Nicol**



**Rudin Arroyo**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa GARGOLA AGROPECUARIA S.A., fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 238, 239, y 240, los días 8, 9 y 10 de Diciembre del 2009, (Ver folios 53 y 57 del Exp.6490-09) y (Ver folios 61 y 65 del Exp. 6492-09).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos no probados con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar las oposiciones presentadas basándose en que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, así como relación entre los productos a proteger, y en beneficio tanto del consumidor como del titular de las marcas inscritas es que debe denegarse la inscripción de las marcas DUKE (DISEÑO) en clase 20 y DUKE (DISEÑO) en clase 25, acogiendo a su vez las solicitudes de inscripción de las marcas DUKE Alimento para cachorros (DISEÑO) y DUKE Alimentos para Adultos (DISEÑO), ambas en clase 31 internacional.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alegó que la marca DUKE de la opositora se encuentra registrada en clase 30 internacional y protege “ALIMENTOS PARA MASCOTAS”, lo que no la hace notoria, lo que es aceptado y comprobado por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial al indicar incluso que los productos que comercializa la empresa GARGOLA AGROPECUARIA S.A., son alimentos para mascotas, concretamente para perros. Indica que se solicita la inscripción de la marca DUKE para la protección de muebles en general para mascotas y ropa para aquellas, siendo que es para la protección de un signo marcario para productos de uso y no de consumo, como si lo es el alimento para perros por lo cual resulta inaceptable e imposible que el consumidor al momento de comprar el alimento de su mascota la confunda con la marca de su representada que no produce, protege ni distingue alimento alguno. En el caso de los distintivos marcarios que se solicitan registrar, la posibilidad que los productos que se identifican sean de la misma naturaleza



o se asocien resulta irreal, además que el diseño del logotipo solicitado es totalmente opuesto al inscrito por la opositora, y por tanto imposible de confundirse, no pudiendo llevarse a error al consumidor a la hora de adquirir las mercaderías de manera tal que si va a comprar un producto de consumo no pueda confundirlo con un producto de uso.

**QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 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 se 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 incisos e) del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“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”. (La negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) *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. (...)” (La negrita y el subrayado no son del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(…)* proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores…” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se constata del cotejo realizado por el a quo en su resolución venida en alzada ante este Tribunal que existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide el registro solicitado, y las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista gráfico, las marcas inscritas y las solicitadas son signos mixtos compuestos por una parte denominativa y otra parte figurativa (DISEÑO), lo cuales contienen el mismo elemento denominativo, en el cual el término “DUKE” es el elemento preponderante, ocurriendo, que los consumidores y competidores al momento de adquirir los productos y servicios que identifican una y otras marcas no haría tal diferenciación, siendo que desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que las marcas inscritas “DUKE ALIMENTO PARA CACHORRO”(DISEÑO) y “DUKE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO”(DISEÑO) y las solicitadas “DUKE (DISEÑO)”, acaban siendo en términos ortográficos, sumamente parecidas, como se indicara supra, por lo que desde un punto meramente visual, no existe mayor diferencia entre las marcas bajo estudio.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar ya que derivan de una estructura gramatical casi idéntica, es decir, topamos con una confusión auditiva sumamente parecida, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar debe notarse que la palabra



DUKE (signo propuesto) y la palabra DUKE ALIMENTO PARA CACHORRO y DUKE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO (signos inscritos) suenan muy similar, no existiendo en el término solicitado para poder dotarle de suficiente diferencia fonética para distinguir los distintivos enfrentados.

Y desde un punto de vista ***ideológico***, las denominaciones de los signos cotejados, carecen de un significado conceptual, siendo, que entre éstas no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la similitud gráfica y fonética encontradas entre los signos solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”.* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no sean similares o se relacionen, no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo 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 tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o relación entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no 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 irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien relacionados o asociados a aquellos tal como se prevén los artículos 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y en el 24 inciso e) de su Reglamento, citados anteriormente.

**SETIMO.** En el presente asunto, no solo existe una evidente similitud gráfica y fonética entre los signos confrontados, sino que los productos que pretende proteger las marcas solicitadas “DUKE(DISEÑO)”, en las **clases 25 y 20** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “*vestidos, trajes, camisas, camisetas, botas, zapatos y zapatillas de madera, y otros para el uso de mascotas*” ; “*muebles de madera, corcho, marfil, mimbre hueso, espuma, celuloides y otros para mascotas*”, respectivamente, se relacionan directamente con los productos que distinguen las marcas inscritas “DUKE ALIMENTO PARA CACHORRO”(DISEÑO) y “DUKE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO”(DISEÑO), en clases 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, Alimento para perro, verificando este Tribunal, que los productos que distinguen las marcas solicitadas se relacionan directamente con los que protegen la marcas inscritas, ya que los productos que protege específicamente las marcas “DUKE ALIMENTO PARA CACHORRO”(DISEÑO) y “DUKE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO”(DISEÑO), en clase 31 abarca productos dirigidos hacia los perros. Por consiguiente, cuando el Registro **a quo**, manifiesta en la resolución apelada “*por lo que en el caso que nos ocupa , a pesar de que las marcas protegen productos distintos en clases diferentes, vemos que existe una estrecha relación entre ellos, ya que tanto la ropa para uso de mascotas como el alimento para animales, son productos que se van a comercializar en un mismo establecimiento , o sea, que tanto en un centro de productos para animales vamos a encontrar la ropa para mascotas como su alimento o si se trata de un supermercado o centro veterinario, en este tipo de establecimiento también podemos encontrar los alimentos para animales como la ropa para mascotas incluso en una misma área de establecimiento (...)*”, ello constituye un elemento relevante, para decir, que los productos que pretende distinguir las marcas pretendidas y los que distinguen las marcas inscritas pueden perfectamente confundirse , como lo pretende hacer ver el Registro **a quo**, ello,



como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 89 de la Ley de Marcas, que establece: *“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, que no resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, por cuanto las marcas pretendidas resulta similar gráfica y fonéticamente a las marcas inscritas, situación que implicaría alguna suerte de riesgo de confusión y riesgo de asociación, por tanto los productos (marcas solicitadas) y los productos (marcas inscritas) se relacionan entre sí, por lo que los consumidores y competidores podrían estimar, que los servicios y productos comercializados bajo esos signos tengan un origen empresarial común. Por tal razón, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

En razón de lo antes expuesto, considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** y artículo **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso **e)** del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a relacionada a las marcas inscritas, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

**OCTAVO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y nueve segundos del siete de Enero del dos mil diez, la que en este acto se confirma.



**NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 y 2 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 N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Nancy Jiménez Pohlmann**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y nueve segundos del siete de Enero del dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38