



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente N°: 2007-0136-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SIETE MACHOS URANIA”  
(DISEÑO)**

**Comercial Urania S.A., de C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2739-05**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 328-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del  
primero de noviembre de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** presentado por el señor **Mario Corrales Solano**, mayor de edad, casado una vez, asistente legal, vecino de Aserri, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIAL URANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento comercial/fábril en Saltillo N° 119, Colonia Hipódromo Condesa, Código Postal 06170, México Distrito Federal, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, treinta y un segundos del veinte de diciembre de dos mil seis.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de abril del dos mil cinco, la señora **Nora Madrigal González**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIAL URANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE**

C.V., presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIETE MACHOS URANIA (DISEÑO)**”, en **Clase 3** del nomenclátor internacional.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta minutos, treinta y un segundos del veinte de diciembre del dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIETE MACHOS URANIA**” (**DISEÑO**), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo, que del análisis y cotejo, se desprende que la marca inscrita SIETE MACHOS es similar a la marca propuesta, ambas protegiendo productos semejantes en la misma clase internacional, resultando, que dicha similitud podría causar riesgo de confusión en los consumidores al no existir la suficiente distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, pues, el permitir la existencia de ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con ello el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos.

**TERCERO:** Que inconforme con esa resolución, mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil siete, el señor Mario Corrales Solano, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIAL URANIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

***CONSIDERANDO***



**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de **“HECHOS PROBADOS”**, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“SIETE MACHOS”**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, propiedad de **CUATRO ROSAS S.A.**, inscrita según acta 44970, desde el 13 de setiembre de 1972, vigente hasta 13 de setiembre de 2007, que protege artículos de perfumería y tocador (Ver folio 37).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de esta naturaleza de importancia para la resolución de este expediente.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“SIETE MACHOS URANIA (DISEÑO)”**, por considerar que la marca inscrita **SIETE MACHOS** es similar a la marca propuesta, ambas protegiendo productos semejantes en la misma clase internacional, siendo, que dicha similitud podría causar un riesgo de confusión en los consumidores, al no existir suficiente distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que al coexistir ambas marcas en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con ello el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el señor Mario Corrales Solano, basó sus agravios, en que el catorce de noviembre del dos mil seis, su representada entabló una acción de cancelación por no uso del distintivo **SIETE MACHOS**, N° 44970, de cuatro Rosas, S.A., signo por el cual está rechazada la marca que aquí se tramita, por lo que señala, que hasta que no se resuelva el recurso indicado, lo que procede es declarar en suspenso sobre este expediente, y no emitir un rechazo de plano de la marca solicitada.



**CUARTO: EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA:** Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló: *“1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2° que la define como: “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 y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”.* **2)** Los distintos aspectos que deben ser objeto de análisis a la hora de aceptar o denegar la inscripción de una marca se encuentran debidamente regulados por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 7978; por lo que debe cumplir con tres elementos característicos de los signos distintivos, a saber: **a) Perceptibilidad:** de modo que el signo pueda apreciarse mediante los sentidos, y así penetre en la psiquis del



público. **b) Capacidad Distintiva:** que es considerada en doctrina como la función esencial de la marca, ya que da la posibilidad de que los compradores o clientes puedan identificarla y diferenciarla de las marcas de la competencia generando así una relación de lealtad con un determinado productor que se deduce en una relación económica, que resulta gratificante para ambas partes por cuanto el consumidor ve satisfecho sus intereses de consumo mientras que el productor ve satisfecho el interés económico generado por la remuneración obtenida por los productos que son puestos al mercado. En este sentido la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso a) establece: “...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 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.” **c) Susceptibilidad de representación gráfica:** que sería la posibilidad de registrar el signo en las oficinas de Propiedad Industrial, para garantizarle así la seguridad jurídica y la oponibilidad ante terceros como fruto de la publicidad registral que obtiene con su inscripción. En síntesis, una marca es susceptible de ser inscrita cuando al menos contemple estos aspectos y no violente las disposiciones que al respecto establece el ordenamiento jurídico.”

**QUINTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.** La solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIETE MACHOS URANIA**” (**DISEÑO**) es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado líneas arriba, por considerar que la marca indicada carece de aptitud distintiva, en razón de la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre ésta y la marca de fábrica inscrita “**SIETE MACHOS**”, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.

El Registro a quo fundamentó su resolución en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y este Tribunal estima conforme a derecho la resolución recurrida, en cuanto la misma declara sin lugar la inscripción de la marca “**SIETE MACHOS URANIA**”



**(DISEÑO)**, ello, por cuanto no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también, la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor, que podría producirse al consentir la coexistencia de ambas marcas, pues ambas se relacionan, en el sentido de que la marca inscrita “**SIETE MACHOS**” y la marca solicitada “**SIETE MACHOS URANIA “DISEÑO”**”, protegen y distinguen productos de tocador y perfumería, de una misma naturaleza, situación que lleva a un riesgo de confusión al consumidor, pues, nótese que la primera (la marca inscrita) distingue y protege artículos de perfumería y tocador, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional de Niza, por su parte, la marca solicitada distingue y protege incienso, jabón, lociones y perfumes, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

De conformidad con el artículo 8 inciso a), de la Ley de Marcas, la marca cuya inscripción se solicita, al ser similar a la marca de fábrica inscrita “**SIETE MACHOS**”, y al proteger, en ambos casos, productos similares, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor e impide la inscripción de la marca solicitada “**SIETE MACHOS URANIA” (DISEÑO)**” por carecer de aptitud distintiva, que es un requisito sine qua non que debe cumplir todo signo que pretenda protección por el Registro, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un servicio o producto, tal y como se indicó en líneas atrás. En este sentido, este Tribunal en resolución 36-2006 de las diez horas del 16 de febrero de 2006 estableció:

*“...no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** con respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate.”*



De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que los componentes gráficos de ambas marcas tienen similitud. Nótese que, si bien, la marca solicitada **“SIETE MACHOS URANIA” (DISEÑO)**, está compuesta por tres términos, seguido de un diseño, es decir, una marca mixta, no obstante, el vocablo preponderante es **“SIETE MACHOS”**, siendo, que la palabra **“URANIA”**, no es relevante como tampoco lo es su elemento figurativo, predominando por consiguiente, la parte denominativa, por su parte, la marca de fábrica **“SIETE MACHOS”** lo conforman dos términos, resultando, que el núcleo central de esa denominación lo constituye el vocablo **“SIETE MACHOS ”**, que es lo más destacado en el nombre, y lo que en definitiva recordará el público consumidor, ya que los términos marcarios cotejados, presentan grandes semejanzas de carácter gráfico, fonético e ideológico, lo que efectivamente podría causar confusión en el público consumidor.

Lo anterior, lleva a determinar a este Tribunal que tanto la marca solicitada **“SIETE MACHOS URANIA” (DISEÑO)**, que pretende proteger incienso, jabón, lociones y perfumes, como la marca inscrita **“SIETE MACHOS”**, que distingue artículos de perfumería y tocador, tienen ese elemento homogéneo, que no permite un grado de aptitud distintiva suficiente como para evitar la similitud que se presenta, o el impacto fonético (en virtud de la identidad de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, tienen un sonido igual en uno de los términos a la hora de pronunciarlos) y gráfico (la cual se refiere a la expresión visual de los signos confrontados), desde el punto de vista ideológico, ambos signos tiene un parecido conceptual, similitud que impide al consumidor distinguir una de la otra.

El signo **“SIETE MACHOS URANIA” (DISEÑO)**, frente al signo inscrito **“SIETE MACHOS”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que ocasiona en el público consumidor un riesgo de confusión y por ende un riesgo de asociación conforme a lo indicado en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro a quo, cuando citando el Voto N° 226-2005, de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, del veintiséis de setiembre de dos mil cinco, de este





Tribunal, señala que:

*“ analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse, que el signo “FRESKIFRUTS” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre productos que comercializan ambas empresas que son precisamente helados, que pertenecen a una misma clase de la nomenclatura internacional, lo que provoca que el comprador de los productos les atribuya en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, el consumidor asuma que provienen del mismo productor o comercializador”.*

**SEXTO:** Es por todo lo anterior, que puede afirmarse que el registro de la marca de fábrica **“SIETE MACHOS”** le garantiza a su titular el derecho de su uso exclusivo y, le permite oponerse a que otros competidores en el mercado lo utilicen para distinguir productos similares, evitándose así la competencia desleal entre empresarios y desde luego el riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, lo que en sí impide la inscripción de **“SIETE MACHOS URANIA” (DISEÑO)**, pues los productos amparados tanto por la marca solicitada como por la inscrita tendrían un destino o finalidad iguales, y se desarrollarían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien se podría ver confundido. Al respecto, estima este Tribunal que la calificación efectuada a la solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio **“SIETE MACHOS URANIA” (DISEÑO)**, se hizo en forma correcta por parte del Registro a quo, por lo que la resolución recurrida, debe ser confirmada en este acto. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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”*. (Lo subrayado es nuestro)





**SÉTIMO:** Como consecuencia de lo antes expuesto, considera este Tribunal que autorizarse la inscripción de la marca solicitada sería consentir un quebranto del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en menoscabo de la empresa **CUATRO ROSAS S.A.**, titular de la marca de fábrica inscrita “**SIETE MACHOS**” pues el artículo referido, determina que el titular registral goza de derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Por otra parte, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que protegen ambas marcas proceden de la misma empresa.

**OCTAVO:** En cuanto a los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante de la marca, debe partirse de que los mismos no son atendibles, ello, por cuanto debe tomarse en cuenta, que una acción de cancelación por no uso, como lo pretende la empresa recurrente, es una excepción, la cual es admisible como defensa si se presenta contra una objeción del Registro (es decir dentro del término de 30 días dispuesto en el numeral 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). En el caso que no ocupa, tal situación no ocurrió, ni tampoco la parte aporta pruebas al respecto, pues sólo se hizo una manifestación lacónica (Ver folio 15). No hubo tampoco apersonamiento a la audiencia concedida por este Tribunal, y por otra parte, cabe señalar, que el Registro entró a conocer el fondo y rechazó la revocatoria, porque el argumento que se alegó en este recurso no era de recibo.

**NOVENO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Mario Corrales Solano, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIAL URANIA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, treinta y un segundos del veinte de diciembre de dos mil seis, la que en este acto se confirma.



**DECIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mario Corrales Solano, en su condición de apoderado especial de la empresa COMERCIAL URANIA, S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, treinta y un segundos del veinte de diciembre de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTOR:***

***- Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros.***