

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0069-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de servicios “MRS UNIVERSE COSTA RICA BY TERESA RODRÍGUEZ”

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2015-1973)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0639-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JULIO M. CÓRDOBA ELIZONDO**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-996-449 en su condición de apoderado especial de **MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:45 horas del 4 de diciembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2015, el Lic. **JULIO M. CÓRDOBA ELIZONDO**, de calidades y representación citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de servicios **“MRS UNIVERSE COSTA RICA BY TERESA RODRÍGUEZ”**, para proteger y distinguir: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, en clase 41.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2015, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada de la empresa

MISS UNIVERSE L.P., LLLP, presentó oposición a la inscripción de la marca dicha.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:21:45 horas del 4 de diciembre del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. “Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa MISS UNIVERSE L.P., LLLP, contra la solicitud de inscripción de la marca “MRS UNIVERSE COSTA RICA BY TERESA RODRÍGUEZ” en clase 41 solicitada por JULIO M. CÓRDOBA ELIZONDO, apoderado especial de MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, la cual se deniega”. II. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca MISS UNIVERSE, alegada por la empresa oponente.*

CUARTO. Que en fecha 14 de diciembre de 2015, el licenciado **JULIO CÓRDOBA ELIZONDO**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, rechazada la revocatoria por el Registro admitió la apelación y concedida la audiencia de ley expreso agravios que son conocidos por este Tribunal.

QUINTO: 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal carácter y de importancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa oponente los signos:

“MISS UNIVERSE COSTA RICA” inscrito bajo el registro número 195054 vigente hasta el 14/10/2019, para proteger: servicios de entretenimiento de la naturaleza de concursos de belleza, en clase 41.

“MISS UNIVERSE” inscrita bajo el registro número 118753 vigente hasta el 02/03/2020, para proteger: Servicios de entretenimiento, a saber, presentación de concursos y certámenes de belleza, en clase 41.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO: SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la oposición planteada y denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, en virtud de concluir que los signos presentan semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico, creando la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, al creer este que la marca propuesta se trata de una franquicia de las marcas registradas. Además, indica el Registro que la marca solicitada incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el solicitante del signo en su escrito de agravios manifestó en términos generales: que las marcas registradas no cuentan con la notoriedad alegada por la oponente, hecho que no se acreditó. Sin embargo, la resolución la protege obviando la distintividad del signo solicitado, donde la parte distintiva es la frase **BY TERESA RODRÍGUEZ**, tal y como establece el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Indica en lo referente al cotejo de los signos que no existe similitud fonética ni ideológica entre el vocablo MRS con el vocablo MISS, ya que no existe rima y está relacionado con el estado civil. Además, el

concurso de la oponente es para solteras, sin esposo, sin hijos y el solicitado para casadas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS, EL COTEJO DE ESTOS Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN. Señala en el 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, 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.* (El resaltado no corresponde al original)

En el presente caso, resulta importante realizar el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que en el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones, dentro de las cuales se encuentran:

“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. 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 los 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 y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (...).”

Marca solicitada

MRS UNIVERSE COSTA RICA BY TERESA RODRÍGUEZ

Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales

Marcas registradas

MISS UNIVERSE COSTA RICA

MISS UNIVERSE

Servicios de entretenimiento de la naturaleza de concursos de belleza, presentación de concursos y certámenes de belleza.

En el presente caso los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico deben analizarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, en una visión en conjunto y no como lo hace el apelante que segrega el signo y a partir de ahí comienza a tratar de mostrar diferencias.

Se debe tener en cuenta que el análisis debe ser sucesivo, es decir un signo después de otro, ya que el consumidor por lo general al realizar el acto de consumo no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, sobre todo en signos que distinguen servicios, lo que tiene el consumidor es una imagen imperfecta de los signos, por ello puede llegar a confundirlos a pesar que las similitudes gráficas y fonéticas no sean tan marcadas, ya que **MRS UNIVERSE COSTA RICA BY TERESA RODRÍGUEZ** imprime una similitud parcial frente a **MISS UNIVERSE COSTA RICA** y **MISS UNIVERSE**.

Sumado al cotejo gráfico y fonético que presenta semejanzas, no menos importante resulta el campo semántico en el análisis de los signos, ya que los signos pueden ser recordados por el consumidor a través del común significado que evocan, en el caso particular los signos vistos en su conjunto evocan la idea de concursos de belleza independientemente que sean para señoras



o señoritas, casadas o solteras, esa idea central [concursos de belleza], puede hacer pensar al consumidor que los signos provienen de una misma vertiente empresarial, causando confusión.

La evaluación del posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre los servicios protegidos, de modo que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la similitud de servicios. Lo anterior es así, ya que la marca consiste en el binomio signo y servicio, y no un signo aislado.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética y sobre todo ideológica suficiente para crear confusión en el consumidor por tratarse de marcas que protegen los mismos servicios, pues se enfocan en el área de entretenimiento relacionado con los certámenes o concursos de belleza.

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con que goza la empresa titular de los signos inscritos, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión... Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas,

embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. [...]”

El apelante interpreta erróneamente el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Marcas, ya que este en su párrafo final indica que si el signo contiene un elemento carente de distintividad se solicita que no se haga reserva del mismo o que no se reivindique.

En el caso particular el apelante hace reserva de la frase **BY TERESA RODRÍGUEZ**, término que de presentarse individualmente para los servicios a distinguir no tendría colisión alguna con los signos enfrentados ya que la confusión surge del resto del conjunto marcario que presenta identidad ideológica con los signos registrados y no de la frase reservada que bien podría constituir una marca.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **JULIO M. CÓRDOBA ELIZONDO**, en su condición de apoderado especial de **MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:45 horas del 4 de diciembre del 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación presentado por **JULIO M. CÓRDOBA ELIZONDO**, en su condición de apoderado especial de **MARÍA TERESA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:45 horas del 4 de diciembre del 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33