

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0052-TRA-PI

**Oposición a inscripción de marca de servicios “SUPERMODEL COSTA RICA
UNIVERSE BY MT RODRÍGUEZ”**

Julio Córdoba Elizondo, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2015-3573)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 648-2016

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas
cuarenta y cinco 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 10:26:38 horas del 8 de diciembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 15 de abril de 2015, la señorita María Teresa Rodríguez Rodríguez, mayor, soltera empresaria, con cédula de identidad 1-1285-0379, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de servicios **“SUPERMODEL COSTA RICA UNIVERSE BY MT 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 13 de julio de 2015, la

licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial 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 10:26:38 horas del 8 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 planteada por **MARIANELLA ARIAS CHACON** en su condición de apoderada especial de la empresa **MISS UNIVERSE L.P., LLLP**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SUPERMODEL COSTA RICA UNIVERSE BY MT RODRÍGUEZ**”, clase 41 internacional solicitada por **JULIO MAURICIO CÓRDOBA ELIZONDO**, en condición de apoderado especial de **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 16 de diciembre de 2015, el licenciado **JULIO CÓRDOBA ELIZONDO**, presentó recurso de apelación contra la resolución citada.

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 previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Cervantes Barrantes, 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 los siguientes 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; titular **IMG UNIVERSE, LLC**

“**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; titular **MISS UNIVERSE L.P. LLLP**

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 representante de la empresa opositora **MISS UNIVERSE L.P., LLLP**, en su escrito de apelación 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 MT 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 la única similitud se encuentra en la palabra “universe” de la cual no se hace reserva y que las marcas “Supermodel” y “Miss” no presentan similitud fonética ni ideológica, ya que el significado de la primera es “supermodelo”, relacionada con el modelaje y la segunda es “señorita” que en castellano refiere a su estado civil, por lo que no hay riesgo de confusión. Indica además, que en razón de que se hace reserva sobre la frase **BY MT TERESA RODRÍGUEZ**, expresión

que no coincide con las marcas de la oponente, las cuales no son notorias, no procede la admisión de la oposición y solicita se otorgue la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS, EL COTEJO DE ESTOS Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN. Señala 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.*** (La negrilla 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, artículo 24, 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.
- 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 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

SUPERMODEL COSTA RICA UNIVERSE BY MT 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 imprime una similitud parcial frente a **SUPERMODEL COSTA RICA UNIVERSE BY MT RODRÍGUEZ**, a **MISS UNIVERSE COSTA RICA** y a **MISS UNIVERSE**.

Sumado al cotejo gráfico y fonético que presenta semejanzas, no menos importantes 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 evaluar 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 producto, y no en 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 la reserva que menciona el apelante es sobre la frase **BY MT 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.

Respecto de los agravios del apelante es importante señala que el tema de la notoriedad fue analizado por el Registro a quo, el cual consideró que las marcas inscritas no han alcanzado notoriedad con la prueba aportada, se trata de un punto que no fue impugnado. En cuanto al cotejo se debe aclarar al apelante que en los casos en se presentan solicitudes de signos marcarios los cuales pueden contravenir lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos debe necesariamente hacerse un cotejo de los signos, siendo un deber del Juez de realizar el cotejo de rigor de acuerdo a la normativa que rige la materia y tal y como quedó demostrado el signo solicitado incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley citada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

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 10:26:38 horas del 8 de diciembre del 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado **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 10:26:38 horas del 8 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

Jorge 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