



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0268-TRA-PI

Oposición a Solicitud de inscripción de nombre comercial

(Mis Chiquiticos Moda Infantil) Diseño (49)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7297)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0789-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor ***Luis Esteban Hernández Brenes***, mayor de edad, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, como Apoderado para Propiedad Industrial de la señora ***Cecilia Quesada Matamoros***, mayor de edad, casada, con cédula de identidad número 4-088-453, vecina de Heredia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veinte de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas veintiún minutos cincuenta y cinco segundos del veintitrés de junio del dos mil trece, la señora ***Georgina Adriana Rodríguez Castro***, casada, con cédula de identidad número



1-988-974, vecina de Heredia, solicitó la inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa para niños.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado al ser las once horas cuarenta y nueve minutos treinta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil trece, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la señora **Cecilia Quesada Matamoros**, plantea oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes indicado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada de las once horas cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por [...] CECILIA QUESADA MATAMOROS, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “MIS CHIQUITICOS (DISEÑO) [...] el cual se acoge”.**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas siete minutos treinta y un segundos del diecisiete de marzo del dos mil catorce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la opositora **Quesada Matamoros**, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce 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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre



comercial donde es titular la señora Cecilia Quesada Matamoros, con cédula de identidad número 4-088-453, domiciliada en Heredia, de la Iglesia Católica 200 metros norte y 25 este en Barrio Fátima de Heredia, presentada el 07 de mayo del 2004 e inscrita el 21 de setiembre del 2004, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de todo tipo de ropa infantil. (Folios 16, 54, 78).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial considera que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por el interesado, entre ellas que ambas incluyen los términos MODA



INFANTIL, los cuales son términos genéricos de uso común y que describen la actividad o giro de los establecimientos, por lo tanto no son objeto de protección registral. Que tanto MIS CHIQUITICOS y CECILIA no poseen ninguna similitud gráfica que cause engaño o confusión entre el público consumidor. Por último, que ambos diseños presentan diferencias suficientes que pueden permitir que el consumidor promedio pueda diferenciarlos sin mayor problema, siendo que no se dan semejanzas suficientes para generar confusión o similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico entre ambos signos.

Por su parte, el apelante indica que se valora indebidamente todos los elementos probatorios aportados, en donde se demuestra la antigüedad en el uso, extensión y conocimiento de los consumidores. Que el elemento predominante es gráfico, cual es el “diseño del oso” y que puede existir la posibilidad que con la inscripción del nombre comercial, los consumidores asocien a ambos establecimientos con un mismo origen o procedencia empresarial, y solicita que sea acogida su oposición y denegado el nombre comercial solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios por tratarse de producto o servicio similares o relacionados. Así se desprende, tanto de la conceptualización del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como del artículo 65 de este mismo cuerpo normativo, donde declara la inadmisibilidad del nombre comercial por la posibilidad de causar confusión. Estos artículos indican:

Artículo 2°- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...] Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]



Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Ahora bien, para que prospere el registro de un nombre comercial, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último, tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios que los identifiquen en el tráfico mercantil de entre otros que se comercializan.

Asimismo, a fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se ordena su cotejo, lo cual aporta un elemento objetivo para determinar si los signos contienen en sí mismos tantas diferencias que hagan posible su inscripción o por el contrario, sean denegados ante la confusión de uno con el otro.

En este sentido el mencionado artículo señala:



Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. 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. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En el caso que nos ocupa, el nombre comercial propuesto y el nombre comercial inscrito, son los siguientes:



Nombre Comercial Solicitado



Nombre Comercial Inscrito

Gráficamente, y en lo que refiere a los términos etimológicos, ambas incluyen y coinciden en los términos de uso común y descriptor de la actividad y giro de los establecimientos *“Moda Infantil”*, elementos que no son objeto de protección registral de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas al ser considerados necesarios dentro del comercio y por ello no se toman en cuenta en el cotejo.



En lo que corresponde a los elementos denominativos de los signos, estos son “**MIS CHIQUITICOS**” y “**CECILIA**”. Estos elementos no poseen ninguna similitud gráfica, fonética e ideológica por tener significado, escritura y pronunciación diversa. Ya este Tribunal a expresado en diversas resoluciones que la parte denominativa constituye ser el elemento que el consumidor va a recordar al momento de hacer uso de la marca en el comercio. En la propuesta el término “Mis chiquiticos” presenta una diferencia en relación a la denominación “Cecilia” que es el nombre comercial inscrito, lo que hace que no se produzca confusión en cuanto a este aspecto.

En sus diseños, ambos tratan de figuras de animales concretamente de un oso. Sin embargo, existen diferencias entre uno y otro, el inscrito tiene las orejas más grandes, su cara más ovalada, está sentado sobre la figura geométrica que indica la parte denominativa, realza los pies que son grandes y enseñan sus dedos, y presentan la letra **C** en cada uno de ellos. Mientras que el oso del nombre comercial solicitado, la forma de su cara es redondeada, orejas más pequeñas; además tiene sus brazos entrecruzados y un visible pañuelo verde alrededor de su cuello. En cuanto a los contornos, los diseños también se diferencian, por ser el solicitado un círculo que hace la función de marco o ventana, y una banda curva de color azul; y el inscrito, un rectángulo, sobre el cual se sienta la figura.

Vistos de forma global, estamos ante signos cuyas partes denominativas y figurativas son totalmente diferentes, a nivel gráfico, fonético e ideológico, y que aunque ambos muestran un diseño de una caricatura de oso, presentan una distintividad suficiente ya que sus diseños contienen diferencias significativas en su forma, color y posición. Por ello, el consumidor podrá distinguir ambos signos fácilmente y no es de esperar que los asocie o confunda, siendo procedente con fundamento en los artículos 2 y 65, la registración del nombre comercial pedido.



Bajo ese contexto y analizado cada uno de los argumentos, se concluye que existen diferencias suficientes entre los nombres comerciales cotejados, los cuales buscan proteger empresas en la rama de la moda infantil. Por ello, ambos signos no causan confusión en la procedencia empresarial y pueden por ello coexistir. En razón de lo anterior, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Apoderado de la señora **Cecilia Quesada Matamoros**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, Apoderado de la señora **Cecilia Quesada Matamoros**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, la cual se **confirma**, para que se inscriba el nombre



comercial . 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



DESCRIPTOR

Publicación de la solicitud de inscripción de marca

TG: Solicitud de inscripción de marca

TNR: 00.42.36