



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0283-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio (CARMELA CAMELO, VERANO)

JURAME I.M.S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1163)

Marcas y otros Signos

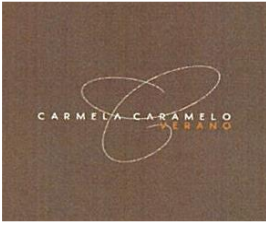
VOTO N° 0804-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada ***María Gabriela Monge Segura***, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad número 1-1378-159, vecino de San José, apoderada especial de la sociedad ***JURAME I.M.S.A.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dos minutos cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las trece horas treinta y tres minutos cuarenta y nueve segundos del diez de febrero del dos mil quince, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada ***María Gabriela Monge Segura***, en su condición de apoderada especial de la sociedad ***JURAME I.M.S.A.***, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Curridabat, cuatrocientos metros sur y setenta y cinco metros este del Restaurante McDonald's, solicitó la inscripción de la marca de comercio



, en *clase 25* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*el desarrollo y comercio de ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas dos minutos cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “CARMELA CARAMELO VERANO (diseño) para clase 25 internacional”**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las doce horas treinta y cuatro minutos cuatro segundos del treinta de marzo del dos mil quince, la licenciada **María Gabriela Monge Segura**, representante de la sociedad **JURAME I.M.S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:



- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial **CARAMELO**, registro 128855, cuyo titular es **MERCANTIL EALRW SOCIEDAD ANONIMA**, inscrito el 3 de octubre del 2001, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Un local comercial dedicado a la venta, comercialización de zapatos y artículos afines como carteras, billeteras, maletines.”* (Ver Folio 7, 61).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **CARAMELO**, registro 226987, cuyo titular es **ENERGIA NUEVO MILENIO S.A.**, inscrito el 24 de mayo del 2013, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: *“Ropa casual para mujeres y hombre, con especialidad en jeans”* (Ver Folio 9, 60).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que debido a la gran semejanza gráfica, fonética e ideológica, no es posible la coexistencia registral, razón por la que debe denegarse la solicitud presentada pues transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la compañía **JURAME I.M.S.A**, indica en su apelación que la marca solicitada es un nombre compuesto y totalmente diferente, tampoco tiene relación alguna con las marcas ya registradas y no calza con los supuestos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, siendo entonces que debe ser inscrito. Que la palabra **CARAMELO** es genérica y al no ser inscrita se estaría violentando el principio de igualdad constitucional; por último, no existe razón “...para rechazar la solicitud de registro de nombre comercial “**CARMELA CARAMELO VERANO**” realizada por la suscrita...”



CUARTO. SOBRE EL FONDO. De previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal, considera de merito traer a colación lo que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su respectivo Reglamento, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a que los consumidores se encuentren en una eventual situación de error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor y a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Según la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica:

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 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 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 anterior. [...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. [...]

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dice:

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; [...]

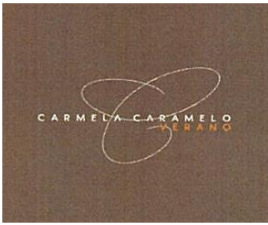
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]

Por lo que, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que ocurre cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión u asociación, entre ellos, sea esta de carácter visual, auditivo o ideológico.



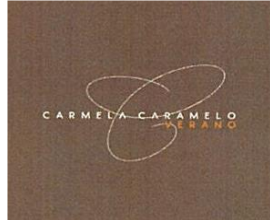
Bajo tal connotación el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los compradores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto, siendo esta la esencia de los artículos mencionados.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

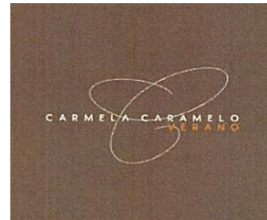
<i>Signo</i>		CARAMELO	CARAMELO
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	<i>128855</i>	<i>226987</i>
<i>Marca</i>	<i>de Comercio</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>de Fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>El desarrollo y comercio de ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos.</i>	<i>Local comercial dedicado a la venta, comercialización de zapatos y artículos afines como carteras, billeteras, maletines.</i>	<i>Ropa casual para mujeres y hombre, con especialidad en jeans.</i>
<i>Clase</i>	<i>25</i>	<i>49</i>	<i>25</i>
<i>Titular</i>	<i>JURAME I.M, S.A.</i>	<i>MERCANTIL EALRW, S.A.</i>	<i>ENERGIA NUEVO MILENIO, S.A.</i>

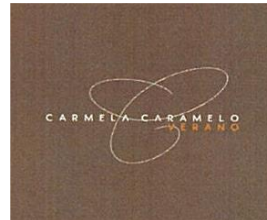


El *cotejo marcario* se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que para el caso bajo examen la solicitud de la



marca de comercio y el signo inscrito **CARAMELO** como nombre comercial y marca de fábrica, en clase 49 y 25 del nomenclátor internacional respectivamente, contienen una evidente similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico a la luz de las siguientes consideraciones.



Entre las marcas contrapuestas “**CARAMELO**” y , se logra determinar que ambas denominaciones a nivel gráfico y visual, aún y cuando la solicitada se encuentra conformada por más de un elemento y el diseño es diferente, la parte denominativa es idéntica, puesto que el término **CARAMELO** es el relevante, estos compuestos no le proporcionan el grado suficiente de distintividad requerido, ya que el elemento más sobresaliente en ellas es precisamente la palabra **CARAMELO** el cual contiene el signo solicitado



así como los inscritos, careciendo de esa manera de la actitud distintiva para poder coexistir registralmente.

Aunado a ello, al contener los signos tal identidad dentro de su estructura gráfica, sea, la palabra **CARAMELO**, y estar contenida su mayor fuerza es este elemento, trae como



consecuencia que su pronunciación suene y se perciba de manera similar, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica cabe advertir que en las marcas cotejadas, la palabra preponderante **CARAMELO** es una designación común y usual, y su significado de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, —*MI* *adj. posesivo. Mío, y —Caramelol* (*Del port. caramelo, carámbano, caramelo*). *1. m. Azúcar fundido y endurecido. 2. m. Golosina hecha con caramelo y aromatizada con esencias de frutas, hierbas, etc.* Pese a que no hay relación entre el significado del vocablo con los productos a proteger que es ropa, ya existe una marca de fábrica inscrita que protege iguales productos.

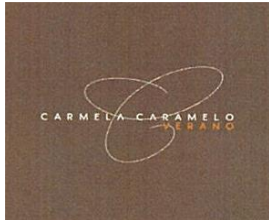
Se evoca la misma idea en la mente del consumidor respecto del signo inscrito, de manera tal que estos podrían considerar que se encuentran ante una línea de productos de un mismo origen empresarial cual es el comercio de ropa, calzado y artículos afines para mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos; el consumidor medio al verlos en el mercado los va a relacionar como si fuesen de la misma línea de servicios que comercializa la marca inscrita, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, si va a producir un impacto directo en el mercado, por lo que el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual procede la aplicación del principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se logra acreditar en el presente proceso, tanto la marca de fábrica **CARAMELO** registrada como el nombre comercial **CARAMELO** inscrito, protegen: ***“Ropa casual para mujeres y hombre,***



con especialidad en jeans” y un “Local comercial dedicado a la venta, comercialización de zapatos y artículos afines como carteras, billeteras, maletines” respectivamente. Y el signo



propuesto pretende la protección de: *“El desarrollo y comercio de ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos”* Siendo entonces que los productos señalados a comercializar existe identidad en el mercado.

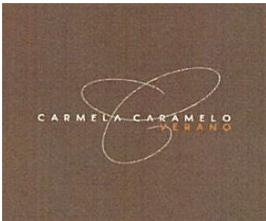
En cuanto a lo manifestado por la recurrente en el sentido que *“... se estaría violentando el principio de igualdad constitucional... ya que se revela... que existen dos nombres IDENTICOS y que se desenvuelven en el mismo plano y productos similares.”* No son de recibo para esta instancia ya que el hecho de que existan los signos ya registrados **CARAMELO** (nombre comercial 128855 y marca de fábrica 226987) aun similares, cada expediente debe circunscribirse exclusivamente a lo que en él se encuentre y mal haría este Tribunal entrar a conocer o discutir sobre la existencia de esos dos registros, lo cierto es que la ley contempla los procedimientos pertinentes para cumplir con el debido proceso acatando los principios fundamentales del procedimiento, ya que desde ningún punto de vista podrá admitirse el hecho de que al estar inscritas dos marcas en esas condiciones se inhibe la competencia para limitar los registros que sean contrarios a lo estipulado por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De las anteriores consideraciones se concluye que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de productos de la misma naturaleza y que se encuentran relacionados entre sí, sea, con respecto al comercio de ropa, por lo que de coexistir ambas marcas en el mercado el consumidor medio podría considerar que los servicios que se ofrecen son de un mismo origen empresarial, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los servicios será inevitable, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por



cotejo lo estipulado en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como el numeral 24 inciso c) de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro de instancia en la resolución que ahora se impugna y que comparte este Tribunal.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las quince horas dos minutos cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María Gabriela Monge Segura**, representante de la sociedad **JURAME I.M.S.A**, sobre la inscripción de la marca de comercio



en clase 25 internacional, proteger y distinguir “el desarrollo y comercio de ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos”, así como denegar la solicitud para nombre comercial (folio 46 vuelto).

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **María Gabriela Monge Segura**, apoderada especial de la sociedad **JURAME I.M.S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las



quince horas dos minutos cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de comercio



en clase 25 internacional. Se da por agotada la vía. 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. - **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55