

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0369-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “TIVOLI”.**

**SSANGYONG MOTOR COMPANY, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-6420)**

## ***VOTO N° 888-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de **SSANGYONG MOTOR COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:51 horas del 9 de junio de 2016.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de julio del 2014, **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**TIVOLI**”, para proteger y distinguir en clase 12: vehículos terrestres, a saber, vehículo deportivo utilitario, automóviles de pasajeros, furgonetas, camionetas, vehículos de usos múltiples, autobuses, remolques, tractores, camiones, motor para coches de carreras, ruedas de vehículos, motocicletas, bicicletas, partes y accesorios estructurales para todos los bienes antes mencionados.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada el 28 de agosto del 2014, el

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la marca presentada.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:09:51 horas del 9 de junio de 2016, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* [...]”

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, de calidades y representación citada, interpuso el día 27 de junio de 2016 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, rechazado el recurso de revocatoria fue elevado el de apelación ante esta instancia y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

**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 la presente resolución previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial:

“**TIVOLI COSMETICOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**”, bajo el registro número 229324, inscrito el 5 de agosto de 2013, para proteger: Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de: Productos químicos destinados a la ciencia, fotografía así



como a la agricultura, horticultura y selvicultura, abonos para las tierras, adhesivos destinados a la industria, colores, barnices, lacas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles y materiales de alumbrado, pronto farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, materiales de construcción metálicos, máquinas y máquinas herramienta, herramientas e instrumentos impulsados manualmente, aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, aparatos de alumbrado de calefacción, de refrigeración, **vehículos**, armas de fuego, joyería y bisutería, instrumentos de música, papel, caucho, goma, cuero e imitaciones de cuero, muebles, espejos, marcos, utensilios o recipientes para el menaje, la cocina, tiendas de campaña, hilos para uso textil, ropa de cama y de mesa, vestidos, calzado, sombrería, flores artificiales, alfombras, juegos, juguetes, carne, pescado, aves, café, té, cacao, azúcar, arroz, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, aguas minerales, publicidad y negocios, seguros y finanzas, construcción y reparaciones, comunicaciones, transporte, educación y esparcimiento. Restaurante, Hotel, agencia de viajes y turismo. Ubicado en Alajuela, del Zoológico de Aves, Zooave, 400 metros al oeste, propiedad de **TIVOLI COSMETICOS DE COSTA RICA S.A.**

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al encontrar que existe inscrito el nombre comercial “**TIVOLI COSMETICOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**”, el cual presenta similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de producir confusión y promociona productos relacionados con los productos que tiene dentro de su giro comercial el signo registrado, citando como fundamento de su denegatoria el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: La solicitud marcaria no contraviene ninguna de las normas de la ley de marcas. El signo registrado debe anularse de oficio ya que contradice el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas, al contener la palabra cosméticos en su denominación solo debió ser acordado para esos productos. Los signos pueden coexistir ya que la empresa titular del nombre registrado no se dedica a la fabricación de vehículos. No puede el consumidor incurrir en confusión, si la empresa titular del nombre comercial registrado no comercializa vehículos. Existe un dictamen de la Procuraduría General de la República que indica la cancelación total del signo registrado y no parcial como lo indicó el Registro, por lo que se debe continuar con el trámite de inscripción del signo pretendido.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso d) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, que 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente los signos entre sí, **o porque piense que los mismos presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

**Signo Solicitado**

**TIVOLI**

vehículos terrestres, a saber, vehículo deportivo utilitario, automóviles de pasajeros, furgonetas, camionetas, vehículos de usos múltiples, autobuses, remolques, tractores, camiones, motor para coches de carreras, ruedas de vehículos, motocicletas, bicicletas, partes y accesorios estructurales para todos los bienes antes mencionado

**Nombre comercial registrado**

**TIVOLI COSMETICOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**

Productos químicos destinados a la ciencia, fotografía así como a la agricultura, horticultura y selvicultura, abonos para las tierras, adhesivos destinados a la industria, colores, barnices, lacas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles y materiales de alumbrado, pronto farmacéuticos,



veterinarios e higiénicos, materiales de construcción metálicos, máquinas y máquinas herramienta, herramientas e instrumentos impulsados manualmente, aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, aparatos de alumbrado de calefacción, de refrigeración, **vehículos**, armas de fuego, joyería y bisutería, instrumentos de música, papel, caucho, goma, cuero e imitaciones de cuero, muebles, espejos, marcos, utensilios o recipientes para el menaje, la cocina, tiendas de campaña, hilos para uso textil, ropa de cama y de mesa, vestidos, calzado, sombrería, flores artificiales, alfombras, juegos, juguetes, carne, pescado, aves, café, té, cacao, azúcar, arroz, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, aguas minerales, publicidad y negocios, seguros y finanzas, construcción y reparaciones, comunicaciones, transporte, educación y esparcimiento

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada **TIVOLI**, y el nombre comercial inscrito, **TIVOLI COSMETICOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, existen más semejanzas que diferencias, máxime que según la publicidad registral de la certificación del signo registrado indica que no se hace reserva de las palabras COSMETICOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA. La parte denominativa de la marca propuesta es idéntica al término distintivo del signo registrado.

Esa parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos TIVOLI, los demás componentes del signo registrado no tienen un peso suficiente para poder permitir la coexistencia registral de los signos.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica, no existiendo para los

consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos idénticos denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo semántico los signos no presentan semejanza alguna al tratarse de términos de fantasía, sin significado alguno.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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 procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Los productos de la marca solicitada en clase 12 se relacionan con los productos fabricados y vendidos por el nombre comercial registrado [vehículos]. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren los signos en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada se encuentran en la lista de productos que se fabrican y venden con el nombre comercial registrado [vehículos]. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos y servicios que las marcas protegen y distinguen están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión



entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de los signos en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, sea la posibilidad que no confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

En lo que respecta a la nulidad pretendida por el impugnante la misma no puede ser conocida en el presente expediente ya que el mismo se refiere a la solicitud de un signo marcario, en caso de solicitar la nulidad del signo debió acudir a los medios específicos que prevé la ley de marcas. Con respecto al dictamen de la Procuraduría General de la República, el mismo fue dimensionado por el Registro de la Propiedad Industrial y canceló parcialmente el nombre

comercial registrado para eliminar parte de la lista de los productos fabricados y vendidos, manteniéndose dentro de la lista los vehículos, por lo que el riesgo de confusión se mantiene. Por lo antes señalado, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrado el signo **“TIVOLI COSMETICOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA”** y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“TIVOLI”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de **SSANGYONG MOTOR COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:51 horas del 9 de junio de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SETIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de **SSANGYONG MOTOR COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:51 horas del 9 de junio de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**