

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0161-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

YEIMY CARRILLO ZUÑIGA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-10090)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



Guapa
by Jenny

VOTO 0235-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARÍA CRISTINA CORRALES GONZÁLEZ, cédula de identidad 1-1544-0491, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de YEIMY CARRILLO ZÚÑIGA, cédula de identidad 2-0552-0013, vecina de Alajuela, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:03 horas del 4 de febrero del 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada CORRALES GONZÁLEZ, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



para distinguir en clase 25 prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo solicitado porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la solicitante lo apeló, y expuso como agravios:

No se puede asegurar que la palabra GUAPA es el elemento preponderante de la marca solicitada para el consumidor.

El análisis en conjunto indica que la marca GUAPA BY JEIMY cuenta con dos palabras más que la diferencian gráfica, fonética y auditivamente de las marcas que se encuentran inscritas y que contienen la palabra GUAPA.

Las marcas registradas contienen un logo que las diferencia de la solicitada.

Adjunta como prueba un documento de análisis comparativo de signos suscrito por el diseñador gráfico Pablo Rojas Carballo, en el cual se detallan todas las diferencias que tiene la marca Guapa By Jeimy con las inscritas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:



De fábrica y comercio , registro 274539, propiedad de TANK TOPS FLIP FLOPS LIMITADA, vigente hasta el 9 de octubre de 2028, para distinguir en clase 25 prendas de vestir para mujer, lencería, ropa de playa para mujer, sombrerería (folio 44 expediente principal).



De fábrica y comercio , registro 274540, propiedad de TANK TOPS FLIP FLOPS LIMITADA, vigente hasta el 9 de octubre de 2028, para distinguir en clase 25 prendas de vestir para mujer, lencería, ropa de playa para mujer, sombrerería.



Marca de fábrica , registro 238542, propiedad de EDWIN MARÍN VALERIO, vigente hasta el 12 de setiembre de 2024, para distinguir en clase 25 pantalones de mezclilla para mujer.

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

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen sus incisos a y b:

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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- 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 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 o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

Se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

SIGNOS REGITRADOS



Prendas de vestir para mujer, lencería, ropa de playa para mujer, sombrerería.

Prendas de mezclilla para mujer.

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos, el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el

signo solicitado



y las marcas registradas



existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término GUAPA; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario es idéntica (GUAPA); para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, son términos que se pronuncian de igual forma. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico el elemento preponderante de los signos evoca el mismo concepto para el consumidor, el de una mujer atractiva.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos por las marcas prioritarias. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de ellos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una

impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.

Con respecto al principio de especialidad, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas indica en su inciso e) que 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 a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma 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 de la Ley de Marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos que los distinguidos por la marcas registradas, sea prendas de vestir.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en los planos gráfico, fonético e ideológico, y también en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

El análisis que realiza el diseñador gráfico se aleja del examen legal que se debe efectuar conforme a las reglas de las leyes especiales de la materia de marcas, por lo que no son de recibo los alegatos planteados por la apelante.

Por existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de YEIMY CARRILLO ZÚÑIGA contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por MARÍA CRISTINA CORRALES GONZÁLEZ representando a YEIMY CARRILLO ZÚÑIGA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:03 horas del 4 de febrero del 2022, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:34 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 08:26 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:09 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:18 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 01:57 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33