
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0144-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO AGOSTO 18

MAYRON EDUARDO LEIVA MORA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9666

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

18


VOTO 0213-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Andrés Hernández Osti**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0712-0834, vecino de Curridabat, San José, en su condición de apoderado especial del señor **MAYRON EDUARDO LEIVA MORA**, cédula de identidad 1-1658-0357, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:01:38 horas del 01 de febrero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 03 de noviembre de 2022, el abogado Andrés Hernández Osti, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



AGOSTO 18, para proteger y distinguir en clase 14 internacional artículos de joyería.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 15:01:38 horas del 01 de febrero



de 2023, denegó la inscripción del signo solicitado AGOSTO 18, por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de marcas), por existir similitud fonética,

e ideológica con la marca inscrita  , y distinguir productos relacionados.

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

1. Su representado es un emprendedor que se dedica a la creación y comercialización de joyas desde hace muchos años, su marca es distintiva y está posicionada en el mercado nacional, según se constata en los siguientes enlaces:

<https://www.agosto18.com/>, <https://www.agosto18.com/collections/all/>, <https://www.facebook.com/agosto18shop/> y <http://www.instagram.com/agosto18cr/?hl=en>. De ahí que, el fin de su representado es ser un competidor del sector correspondiente y busca la protección del consumidor por medio del registro de su marca, con la cual pretende distinguir sus productos de otros ofrecidos en el comercio.



2. La marca solicitada AGOSTO 18, está compuesta tanto de elementos denominativos como gráficos, los cuales le aportan distintividad intrínseca y extrínseca, que hacen que se distinga de otras en el mercado al igual que sus productos.

3. El signo inscrito  , protege exclusivamente ropa en general, casual, deportiva, interior de hombre, mujer y niños, como se aprecia en los siguientes enlaces: http://www.instagram.com/agosto_siete/?hl=, <https://www.facebook.com/agostosietecr/> y <https://agostosietecr.com/>, de los cuales se desprende que es una tienda en línea que únicamente se dedica a la venta de ropa y no comercializa ni cuenta con un catálogo de productos de joyería, además si quisieran elaborar o comerciar joyas están en la obligación de proteger su marca en la clase 14, situación que no ocurre ya que esos productos no son de su interés, aunado a esto es importante indicar que la marca registrada no se utiliza en el comercio ni en las redes sociales en la forma en que se registró; por el contrario, es usada con el



diseño  , como se aprecia en los enlaces antes indicados.

4. Al examinarse los signos en su conjunto, sea AGOSTO 18 y  , se desprende que son marcas mixtas, el término agosto es el común denominador, sin embargo, los restantes elementos que conforman el signo pretendido le otorgan la distintividad requerida, lo cual hace que las marcas sean distinguibles por el consumidor y por ende puedan coexistir en el comercio, además se aprecia que son marcas sin ninguna relación empresarial entre ellas.

5. En cuanto al cotejo de productos, ambas marcas protegen productos disímiles y en distintas clases que no guardan relación y al ser sus diseños diferentes, en aplicación del principio de especialidad los signos pueden coexistir.

6. No hay certeza que en los establecimientos comerciales que venden ropa se distribuya joyería o viceversa, ya que dichos productos no pertenecen al mismo mercado ni comparten idénticos canales de distribución, como tampoco son

comercializados en iguales establecimientos.

7. El Registro de la Propiedad Intelectual incurre en “ultra petita”, al resolver más allá, por dar protección marcaria que no debe al signo inscrito, y contradiciendo el principio de especialidad.

8. Cita los votos 159-2009, que remite al voto 05-2007 del 9 de enero de 2007, 065-2010 y 813-2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2021, emitidos por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra registrada a nombre de

Nazareth Chacón Hernández, la marca de fábrica y comercio *agosto* SIETE, registro 292176, inscrita desde el 13 de noviembre de 2020, vigente hasta el 13 de noviembre de 2030, para proteger en clase 25 ropa casual, deportiva, interior, ropa de playa, tanto para hombre como mujer y niños. (Folios 30 y 31 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Resulta necesario, hacer notar que a folio 20 y 21 del expediente principal que corresponde a la resolución recurrida, contiene errores en el considerando quinto, específicamente en el punto uno del cotejo gráfico, debido a que en el cuadro comparativo se colocó como signo solicitado la

marca registrada y viceversa, de igual forma en el punto dos del cotejo fonético invierte los signos; además el punto 4 que refiere a la relación de productos, se indica que los pretendidos son en clase 18 lo cual es erróneo, por cuanto la clase 14 es la correcta, aunque sí indica los productos correctos; no obstante todo lo anterior, considera este órgano de alzada que al tratarse de simples errores materiales no afectan lo resuelto ni causan indefensiones, por cuanto el análisis de la resolución se llevó a cabo utilizando las listas correctas de productos; por lo que 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria en su artículo 8, incisos a) y b), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica lo siguiente:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

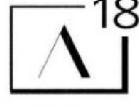
No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir

el riesgo de confusión entre ellos ya sea de carácter visual, auditivo o ideológico, y para saber si los distintos signos son confundibles, por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, debe atenderse al método del cotejo marcario.

A efectos de efectuar este cotejo, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos, debe atenerse 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 el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto; todo esto a tenor de lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita y el artículo 24 de su reglamento.

Conforme a lo expuesto, se procede a cotejar el signo pretendido con el registrado:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
 AGOSTO 18	
CLASE 14	CLASE 25
Artículos de joyería	Ropa casual, deportiva, interior, ropa de playa, tanto para hombre como mujer y niños

Producto del análisis de las marcas enfrentadas, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto, conformado por un cuadrado cuyo ángulo superior derecho tiene sobrepuerto el número 18, además dentro del cuadrado se muestra

la figura que asemeja la punta de una lanza, y debajo se encuentran escrita la frase AGOSTO 18, todo en mayúscula y color negro; por su parte, la marca inscrita se compone del vocablo agosto, escrito en letra minúscula, manuscrita e inclinada hacia arriba, bajo las letras “osto” se sitúa el término SIETE, escrito en letra imprenta y en mayúscula, ambas palabras se encuentran separadas por una línea horizontal, y en la parte inferior se ubica la figura de una tijera en posición horizontal antecedida y precedida por una raya corta, tanto las palabras como las figuras se presentan todas en color negro. Así las cosas, los denominativos “**18 AGOSTO 18**” y “**agosto SIETE**”, a pesar de contener la palabra agosto resultan distintos, y vistos en su conjunto presentan un diseño y una tipografía disímil que a golpe de vista produce una diferencia sustancial, lo que les otorga la distintividad suficiente para ser individualizados en el mercado por consumidores y competidores, lo que erradica cualquier posibilidad de confusión.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación en conjunto del signo solicitado “**18 AGOSTO 18**” y la marca registrada “**agosto SIETE**”, a pesar de incluir la palabra agosto, el fonema que emiten al oído humano es totalmente disímil, lo que provoca que el consumidor logre diferenciarlos claramente sin riesgo de confusión alguno.

En el ámbito ideológico, al cotejar “**18 AGOSTO 18**” y “**agosto SIETE**”, ambos refieren al octavo mes del año; sin embargo, la numeración contenida en la marca solicitada podría referir al día 18 del año 2018, mientras que la palabra siete incluida en el signo inscrito alude al séptimo día de ese mes; en consecuencia, los distintivos marcarios no evocan el mismo concepto o idea en la mente del consumidor, además de que sus diseños son fácilmente diferenciables.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que los signos poseen la distintividad necesaria para poder coexistir en el mercado, sin generar confusión alguna a los

consumidores. Desde este punto de vista, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, puesto que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

En cuanto a lo expuesto por el apelante, respecto a que no hay certeza de que en los establecimientos comerciales dedicados a la venta de ropa, se distribuya joyería o viceversa, por cuanto este tipos de productos no pertenecen al mismo mercado ni comparten idénticos canales de distribución y no se comercializan en iguales establecimientos; cabe indicar por parte de este Tribunal, que lo manifestado por el recurrente no es exacto, ya que es común que haya establecimientos que poseen departamentos por áreas, en los cuales se pueden conseguir los productos que resguarda tanto la marca pretendida como el signo solicitado, los cuales, como en el presente caso, pueden ostentar distintas marcas y pertenecer a distintos fabricantes.

Con relación al agravio de que la autoridad registral incurre en “ultra petita” porque otorga más de lo solicitado al dar una protección marcaria que no debe al signo inscrito, contradiciendo el principio de especialidad, cabe indicar al apelante que no lleva razón en su alegato, por cuanto cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, de modo tal que el Registro no se excede en su función, al ser propio de esta el examinar el signo que entra a la corriente registral con respecto a los signos previos inscritos que por ley deben ser protegidos ante signos similares que se pretendieran inscribir.

Respecto a los demás agravios expuestos por el recurrente, se acogen.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto

por el abogado **Andrés Hernández Osti**, apoderado especial del señor **MAYRON EDUARDO LEIVA MORA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se



continue con el trámite de inscripción de la marca pretendida AGOSTO 18, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Andrés Hernández Osti**, en su condición de apoderado especial del señor **MAYRON EDUARDO LEIVA MORA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:38 horas del 01 de febrero de 2023, la cual **SE REVOCA**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Sobre lo resuelto en este caso, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 02:49 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 02:30 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 10:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 02:19 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 02:36 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.36

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