
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0208-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:

PURA WEEDA

BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-11082)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0295-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas trece minutos del seis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 5-0350-0865, apoderada especial de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-082198, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Pavas del Correo de Docha, localidad 400 metros sur y 50 metros este; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:43 del 27 de marzo de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, solicitó la marca de fábrica y



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

Mediante resolución dictada a las 14:54:43 del 27 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho de terceros,



debido a la existencia del nombre comercial inscrito con fundamento en el **artículo 8 inciso d)** de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.** presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La resolución denegatoria expresa que no recibió ningún escrito por parte de la apoderada especial que se refiera a las objeciones de fondo notificada el 23 de diciembre de 2022. Sin embargo, de la prueba que aporta en fecha 17 de febrero de 2023 se envió por correo electrónico varios documentos adjuntos de cumplimiento a la prevención de fondo, así como certificaciones literales como prueba.

2. Se ratifica en un todo lo manifestado en el cumplimiento de prevención de fondo que indicó: "Se aporta certificación literal de Branding Costa Rica S.A. para demostrar el Grupo de Interés Económico con Bodegas y Arrendamientos Pavas S.A."

3. Branding Costa Rica S.A. al momento de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca tenía el mismo presidente que Bodegas y Arrendamientos Pavas S.A. sea don Karl Bernhardt, el cual posteriormente fue revocado de su cargo por fallecimiento ocupando actualmente dicho puesto el señor James Edward Wenzel. Ambas sociedades tienen domicilio social en Pavas de San José.

4. Las marcas y nombres comerciales inscritos a nombre de Branding Costa Rica S.A. fueron transferidas para ser propiedad de Bodegas y Arrendamientos Pavas S.A., por lo que no existe riesgo de confusión al consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. 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. 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros

debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que 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 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 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 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

[...]

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.

[...]

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

De esta manera, 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, 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. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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;

[...]

De esta manera, la marca propuesta y el nombre comercial inscrito son los siguientes:

Marca solicitada

The logo consists of the words "PURA WEEDA" in a stylized, outlined font. The letters are interconnected, with "PURA" and "WEEDA" sharing some vertical strokes. The font has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Clase 25 para proteger y distinguir vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Nombre comercial


The logo consists of the words "PURA WEEDA" in a stylized, outlined font. The letters are interconnected, with "PURA" and "WEEDA" sharing some vertical strokes. The font has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Para proteger un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y venta de todo tipo de productos de souvenirs, prendas de vestir, cristalería, artículos en metal, cuero, llaveros, pines, prensa, corbatas, viseras, gorras, camisetas, artículos de porcelana, juegos, juguetes para mayores de edad, productos de plástico, magnetos con carátulas, estuches, jarras de todo tipo y encendedores ubicado en

San José, 800 metros oeste de la fábrica Jacks en Pavas. Propiedad de **BRANDING COSTA RICA S.A.**

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, se determina que, desde el punto de vista gráfico, el signo requerido



se compone de dos palabras “**PURA**” y “**WEEDA**”, en grafía especial, las letras son en color verde; el signo inscrito es idéntico al solicitado ambos son denominativos, ; la única diferencia es en cuanto al color de las letras.

Contrario a lo alegado por el apelante, los signos son iguales, se componen de las mismas palabras, no existe ninguna diferencia entre ellos capaz de individualizarlos e identificarlos dentro del tráfico mercantil, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial. Al ser idénticos, no se configura diferencia alguna entre el nivel gráfico, como tampoco el fonético, pues el consumidor al momento de pronunciarlos, estos se vocalizan igualmente en forma idéntica. En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos podrían ser confundibles, dada la identidad fonética y gráfica, en torno a las palabras que contienen los signos.

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 a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de un signo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen este o uno 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 de productos y servicios de los signos en cotejo, se observa que los

 PURA WEEEDA

productos de la marca pedida están en clase 25 para proteger y distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; en el tanto el nombre comercial inscrito, protege un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y venta de todo tipo de productos de souvenirs, prendas de vestir, cristalería, artículos en metal, cuero, llaveros, pines, prensa, corbatas, viseras, gorras, camisetas, artículos de porcelana, juegos, juguetes para mayores de edad, productos de plástico, magnetos con carátulas, estuches, jarras de todo tipo y encendedores ubicado en San José, 800 metros oeste de la fábrica Jacks en Pavas. Obsérvese que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada tienen completa relación con los productos que se comercializan con el nombre comercial inscrito; de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos y servicios a comercializar.

De esta situación se evidencia que, de coexistir el signo solicitado en los productos requeridos, con el inscrito, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial,

procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada

PURA WEEDA

, por aplicación del artículo 8 incisos d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, ya que el signo solicitado es idéntico al nombre comercial inscrito y protegen productos iguales y relacionados con los que se comercializan en el establecimiento comercial que utiliza el signo publicitado, razón por la que los signos no pueden coexistir en el mercado, por tanto, no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito.

En cuanto al agravio referido en relación con ser ambas sociedades (solicitante y titular de la inscrita) del mismo grupo económico, ya que en el momento de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca, el titular del signo inscrito, tenía el mismo presidente que el de la empresa Bodegas y Arrendamientos Pavas S.A., el cual posteriormente fue revocado de su cargo por fallecimiento ocupando actualmente dicho puesto el señor James Edward Wenzel; además, ambas sociedades tienen domicilio social en Pavas de San José y que las marcas y nombres comerciales inscritos a nombre de Branding Costa Rica S.A. fueron transferidas para ser propiedad de Bodegas y Arrendamientos Pavas S.A., por lo que considera que no existe riesgo de confusión al consumidor.

Al respecto y una vez valorada la prueba aportada por el apelante, este Tribunal concluye que no se demuestra con la documentación adjunta que las empresas pertenecen a un mismo grupo económico.

Respecto al grupo de interés económico, es importante mencionar a las autoras Adriana Castro, Natalia Porras y Andrea Sittenfeld, que en su artículo “*Régimen legal aplicable a los grupos de interés económico*” (Revista Judicial 93, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, setiembre 2009, pág. 52), lo define como:

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas en la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores.

A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

Este Tribunal en Voto 0090-2022 de las 10:08 horas del 11 de marzo de 2022 indicó en referencia a la cita doctrinaria citada:

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que este modelo es una forma de estrategia de negocios empresariales que tiene como fin primordial establecer prácticas comerciales para brindar nuevas perspectivas y enfoques a los productos que representa el signo, a efecto de posicionarlos en el mercado a través de la publicidad, venta y distribución, para lograr una consolidación en el comercio, por ende, jamás va existir una intención de causar confusión en el

público consumidor o dañar a la competencia, toda vez que se trata de compañías que unen esfuerzos para llevar a cabo la comercialización de los productos o servicios, de manera tal que no va a producirse una confrontación de intereses que pueda lesionar los derechos del público consumidor o de un competidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas.

Analizada la prueba constante en el expediente, resulta que esta no es idónea para comprobar la figura que interesa, ya que, si se observa de la doctrina y jurisprudencia expuesta, las sociedades deben estar unidas entre sí no solo por una dirección unitaria, como pretende hacer ver la apelante, sino también la participación recíproca o controlante del capital de los miembros, lo cual perfectamente es factible su comprobación a través de una certificación emitida por persona idónea al efecto.

En igual sentido se encuentra el Voto 0363-2020 de las 15:32 horas del tres de julio de 2020, dictado por este Tribunal, en donde se comprobó que las empresas pertenecen a un mismo grupo de interés económico, debido a que una de ellas posee la totalidad del capital social, lo que igualmente fue comprobado con prueba objetiva e idónea, resguardada por la fe pública notarial, prueba que se echa de menos en el expediente de estudio.

En relación con el agravio expuesto sobre que, las marcas y nombres comerciales inscritos a nombre de Branding Costa Rica S.A. fueron transferidas para ser propiedad de Bodegas y Arrendamientos Pavas S.A., por lo que considera el apelante que no existe riesgo de confusión al consumidor. Al efecto este órgano de alzada indica que, según consta en certificación emitida el día 15 de junio de 2023, el nombre comercial inscrito pertenece a **BRANDING COSTA RICA S.A.** y no se ha publicitado hasta la fecha, asiento alguno que denote alguna posible transferencia a la empresa apelante. Debido a lo anterior se deniegan en su totalidad los agravios manifestados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, jurisprudencia y doctrina expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:43 del 27 de marzo de 2023, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de



, por aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Elizabeth Piedra Flores, apoderada especial de la empresa **BODEGAS Y ARRENDAMIENTOS PAVAS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:43 del 27 de marzo de 2023, la que **se confirma**, para que se deniegue la inscripción del



signo . 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 el artículo 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: 16/08/2023 10:51 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2023 02:47 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2023 01:37 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2023 11:40 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2023 10:39 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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