

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0305-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS
“ÁLVARO JIRÓN”

STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2022-5114, 2022-8307 y 2022-8308)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0384-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alejandro Rodríguez Castro**, abogado, cédula de identidad 1-0787-0896, en su condición de apoderado especial de la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-102-059426, domiciliada en Santa Ana, edificio Murano, Piso Uno, San José, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de junio de 2022, el señor Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1378-0918 en su condición de apoderado especial del señor **Álvaro Fernando Jirón García**, cédula de identidad 1-0705-0840, solicitó la

marca de servicios “**ÁLVARO JIRÓN**”, expediente 2022-5114, para distinguir en clase 35: servicios de asesorías en materia de producción, mantenimiento, optimización y diseño en la explotación o dirección de empresas comerciales, dirección de los negocios o actividades comerciales tanto de empresas industriales como comerciales, optimización de los servicios prestados por empresas publicitarias, así como trabajos de oficina, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con productos o servicios que el potencial cliente quiera pautar, así como asesorías en materia de producción, mantenimiento, optimización, administración, servicio al cliente y mercadeo con alianzas estratégicas con otras empresas para brindar el mismo servicio en gestión de calidad y programación de calidad y programación de maquinaria.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 15 de noviembre de 2022 el licenciado **Alejandro Rodríguez Castro**, apoderado de **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, presentó oposición con



fundamento en la notoriedad de los signos registrados en clase 20:



colchones de espuma y resortes y en clase 20: colchones de espuma y



almohadas. Y los signos en trámite de inscripción expediente 2022-8308



y expediente 2022-8307, ambos distinguen los mismos servicios en clase 35 de la marca solicitada “**ÁLVARO JIRÓN**”. Argumenta que existe una provocación para confundir al público con la trayectoria de las marcas JIRÓN. La marca que se pretende registrar es idéntica fonética y gráficamente con las marcas registradas y solicitadas en cuanto al término JIRÓN. La marca solicitada es un acto

de competencia desleal y viola los artículos 4 y 8 inciso a) de la Ley de marcas.

Por resolución emitida a las 09:26:33 horas del 4 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual acumula los expedientes 2022-5114, 2022-8307 y 2022-8308 para resolverlos conjuntamente en cumplimiento de los principios de celeridad, economía procesal y congruencia (folio 89 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023, resolvió en lo conducente:

Declaró sin lugar la oposición de **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, y concedió la marca solicitada “**ÁLVARO JIRÓN**” en clase 35.



Rechazó los signos en trámite de inscripción expediente 2022-8308 y



expediente 2022-8307, ambos distinguen los mismos servicios en clase 35 de la marca solicitada.

El apoderado de la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Argumenta que las marcas de su representada son notorias y el solicitante ignora ese hecho. Para tal efecto, narra la historia de la empresa, aporta imagen de la erupción del Volcán Irazú en el año 1963, en donde al fondo se



muestra claramente el rótulo de la tienda “Colchonería JIRÓN” .

2. La palabra JIRÓN es notoriamente conocida en Costa Rica desde décadas atrás, por lo que en ninguna circunstancia el Registro debería de alegar el desconocimiento de tal notoriedad.
3. Las marcas JIRÓN ahora le pertenecen a su representada **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, y así todos los derechos de uso que dicha palabra contiene como marca registrada.
4. Solicita que la marca ÁLVARO JIRÓN no sea inscrita ante el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que debido a su relación familiar y ligamen que en algún momento tuvo como trabajador, con la empresa dueña de las marcas inscritas, puede generar confusión entre los consumidores, sean o no de la misma clasificación de NIZA, y sea o no utilizada como palabra o apellido.
5. Le asiste el derecho de prelación del artículo 4 de la Ley de marcas: tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
6. Las marcas de su representada fueron registradas con anterioridad. El Registro de la Propiedad Intelectual no puede ignorar que las marcas a nombre de su representada han estado en uso mediante buena fe, con anterioridad a la marca “ÁLVARO JIRÓN”, la cual fue solicitada hasta el 15 de junio del 2022, es decir dos años después de que a su representada le traspasaron dichas marcas, sin contar que las marcas están registradas desde los años 2013 y 2015 pero en uso en el comercio desde los años 50.
7. Al darse cuenta de que la marca “ÁLVARO JIRÓN” en clase 35 estaba siendo solicitada para inscribir, se vieron en la necesidad de solicitar la inscripción de las marcas Colchones Jirón Calidad... más allá de sus sueños” (diseño) en clase 35 y Dormicentro Jirón (diseño) en clase 35, ya que la marca

“ÁLVARO JIRÓN” al contener la palabra principal JIRÓN, expone a confusión a los clientes como consumidores.

8. La actividad del señor Álvaro Jirón García, solicitante de la marca **ÁLVARO JIRÓN**, es la venta, producción y distribución de colchones, tal y como se demuestra mediante la prueba adjunta en este expediente, la cual ha sido material expuesto en sus propias redes sociales, de ahí radica la confusión entre consumidores, sin dejar de lado que también dicha confusión se debe al parentesco por consanguinidad con los primeros titulares de las marcas descritas anteriormente, por lo que toda marca que el señor Jirón García registre con la palabra o bien apellido JIRÓN, estará siendo relacionada con las marcas JIRÓN ya registradas, de las cuales su representada es la única que tiene el derecho de uso, goce y disfrute.
9. El Registro ordenó la publicación de los edictos para los signos de su representada presentados en clase 35 y posteriormente violentando el procedimiento administrativo para anular los actos administrativos por ella emanados, de forma contraria a derecho y mediante resolución de las 14:40:27 del 9 de mayo de 2023 deniega la inscripción de los signos, pese a que los edictos emitidos por el mismo Registro ya habían sido publicados desde el 9 de noviembre del 2022 y no se presentó oposición alguna, cuatro meses después de vencido el plazo de oposiciones; es decir, este Registro pretende anular un acto administrativo vigente y eficaz denegando los signos que ya habían cumplidos con todos los pasos para debida inscripción.
10. Los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La Administración, al emitir un acto (que fue los edictos para plazo de oposición) y con posterioridad al emanar otro contrario al primero (resolución denegando el registro de ambas marcas cuyo edicto sí había emitido previamente), en menoscabo de

derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo.

11. En el caso que nos ocupa, el Registro pretende revocar de oficio y violentando lo estatuido en la Ley General de la Administración Públicas los dos actos administrativos emitidos a favor de mi representada. Solicita nulidad absoluta de la denegación de sus marcas en clase 35. Existe responsabilidad del Estado y funcionario público al causarle perjuicio por la no inscripción en tiempo de sus signos.

Solicita revocar en todos los extremos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, las siguientes marcas:



- registro 231066, inscrita el 25/10/2013, vigente hasta el 25/10/2023, para distinguir en clase 20: colchones de espuma y resortes (folio 18 del expediente principal).



- registro 247580, inscrita el 27/10/2015, vigente hasta el 27/10/2025, para distinguir en clase 20: colchones de espuma y almohadas (folio 20 expediente principal).

2. El 26 de setiembre de 2022 la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**,



solicitó las marcas de servicios

expediente 2022-8307 y



expediente 2022-8308, para distinguir los mismos servicios de la marca solicitada “**ALVARO JIRÓN**” (folios 22 y 23 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal naturaleza de importancia para el presente caso, los siguientes:



1. No se logra demostrar la notoriedad de los signos y para las clases 20 y 35 por parte de la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**.
2. No se logró demostrar la existencia de mala fe o competencia desleal del señor Álvaro Fernando Jirón García, en el acto de solicitud de inscripción del signo “**ALVARO JIRÓN**”, para proteger y distinguir los servicios citados en clase 35.

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. I-RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS REGISTRADAS. Cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahí que el artículo 44 de la Ley de marcas, establece que para demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios y corresponde a la

Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba; siendo preciso analizar los elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar la notoriedad de su marca.

En el presente caso no consta prueba para analizar si estamos frente a signos que cumplen con los criterios citados, es únicamente el decir del apelante, pero no se encuentran documentos como estudios de mercadeo, publicidad, facturas de venta u otros que sirvan de base para declarar la notoriedad de las marcas oponentes.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca oponente, únicamente es el decir del interesado. Ni se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de las marcas oponentes.

La representación de la parte apelante no aportó algún elemento probatorio que permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios de las marcas oponentes de los últimos 3 a 5 años, o para determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En síntesis, no existe prueba que demuestre que la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA.**, cuente en el mercado con un volumen de ventas, duración, intensidad de uso, alcance geográfico de uso, valoraciones de mercado



de los signos y para las clases 20 y 35 citadas en hechos probados, para poder determinar que es notoria, la prueba aportada se condensa en el decir de la parte interesada (dato subjetivo sin apoyo documental) pero no existen datos reales de uso de la marca para determinar su notoriedad.

II-COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales de irregistrabilidad, por cuanto la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado 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, 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.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación.

Para realizar el respectivo análisis se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 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.

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.

[...]

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;

[...]

Con respecto al inciso a) citado la comparación gráfica, fonética e ideológica de los signos presenta semejanza ya que el signo solicitado contiene la denominación “**JIRÓN**”, denominación que es el elemento preponderante de los signos registrados, es claro que el término “**JIRÓN**” de los signos registrados es el que el consumidor utiliza en el mercado para referirse a los colchones, almohadas, y productos afines.

Ya desde esta perspectiva se visualiza un posible riesgo de confusión para el consumidor.

Continuando con el estudio para que ese posible riesgo de confusión exista no basta que las marcas sean semejantes, sino que los productos y servicios que distinguen sean los mismos, similares, complementarios, afines o se asocien y relacionen entre ellos. Lo que en derecho de marcas es conocido como el principio de especialidad.

El fin del principio de especialidad consiste en impedir el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las anteriormente registradas, para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

Carlos Fernández Novoa Señala al respecto que:

La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. (Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 278).

Por lo tanto, pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Por lo anterior con relación al cotejo marcario y el principio de especialidad, considera esta instancia que entre el signo solicitado en **clase 35 “ALVARO JIRÓN”**, que busca proteger: servicios de asesorías en materia de producción, mantenimiento, optimización y diseño en la explotación o dirección de empresas comerciales, dirección de los negocios o actividades comerciales tanto de empresas industriales como comerciales, optimización de los servicios prestados por empresas publicitarias, así como trabajos de oficina, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con productos o servicios que el potencial cliente quiera pautar, así como asesorías en materia de producción, mantenimiento, optimización, administración, servicio al cliente y mercadeo con alianzas estratégicas con otras empresas para brindar el mismo servicio en gestión de calidad y programación de calidad y programación de maquinaria y los signos



registrados en **clase 20**

y



que protegen colchones de

espuma, resortes y almohadas, no existe posibilidad de riesgo de confusión ya que los servicios solicitados no presentan conexión competitiva con los productos

amparados por los signos registrados.

III- SOBRE LA PRIORIDAD. Como se expresó en líneas atrás desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos sí presentan semejanza y en el caso de las **marcas solicitadas** en clase 35 por la empresa oponente se presenta también la identidad de servicios total, por lo que se presenta riesgo de confusión para el consumidor.

Pero al no demostrar la notoriedad las marcas oponentes en clase 35 se debe analizar a quien le asiste mejor derecho según lo indica el artículo 4 de la Ley de marcas:

Artículo 4°. -Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El señor Álvaro Fernando Jirón García, realizó la solicitud el 15 de junio de 2022, mientras que la empresa oponente presentó los signos el 26 de setiembre de 2022, por lo que le asiste mejor derecho al señor Álvaro Fernando Jirón García, por fecha y hora de presentación.

Indica el apelante que existe un vicio de nulidad en el procedimiento ya que las

solicitudes de sus marcas



expediente 2022-8307 y



expediente 2022-8308, para distinguir servicios de la clase 35, debieron continuar con el trámite de inscripción, una vez superados los plazos de ley, luego de la

publicación de los edictos que anunciaban su inscripción, e inscribirse ya que no se presentaron oposiciones.

Con respecto al anterior punto no lleva razón el apelante ya que las marcas citadas fueron presentadas como un acto de defensa ante la solicitud de la marca “**ALVARO JIRÓN**” (situación que con claridad el mismo recurrente manifiesta), la publicación del edicto se ordena para tener los expedientes acumulados en una misma etapa procesal y evitar resoluciones incongruentes o contradictorias, sobre todo en marcas que como se indicó y analizó presentan una semejanza parcial denominativa e identidad total de servicios.

El Registro actuó amparado en el principio de legalidad y la publicación del edicto no es un derecho consolidado es una expectativa de derecho con la que cuentan las partes, y en el caso concreto, se ordena la acumulación de los expedientes para evitar contradicciones o incongruencias en la resolución final.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alejandro Rodríguez Castro**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STRATOS FIDUCIARIA LIMITADA**, contra la resolución emitida por el Registro de la

Propiedad Intelectual, a las 14:40:27 horas del 9 de mayo de 2023, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 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: 07/11/2023 09:02 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:02 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:03 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2023 05:15 PM

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2023 09:18 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33