



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0401-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “UNIVERSAL”

LIBRERIA UNIVERSAL S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2227)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0137-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y un minutos del trece de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Librería Universal S.R.L., cédula jurídica 3-102-895705, domiciliada en Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Centro Corporativo El Cedral, torre cuatro, piso tres, oficinas de RL Abogados, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:08 horas del 5 de septiembre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo “**UNIVERSAL**”, para distinguir en clase 6: Cajas de herramientas metálicas; tornillos y clavos metálicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

La marca pretendida y las marcas citadas por el Registro pueden coexistir de acuerdo con el Principio de Especialidad, el cual se encuentra contemplado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El análisis de las marcas citadas por el Registro y la marca pretendida refleja que el único punto de coincidencia entre los productos de la marca de INDUSTRIAS NACIONALES C. POR A S.A y la marca de su representada es que ambos se clasifican dentro de la clase 6. Esto no es suficiente para rechazar la marca solicitada, dado que debería aplicarse el Principio de Especialidad.

La marca registrada en clase 35 es de servicios por lo que es completamente diferente de la pretendida que es de fábrica y comercio.

Las marcas registradas son iguales y llevan 7 años coexistiendo en el mercado.




Asimismo, de acuerdo con el principio de prelación, dado que el grupo de interés económico del que forma parte su representada ha utilizado la marca de buena fe en el comercio desde hace más de 70 años, esta debería tener derecho preferente para obtener el registro marcario solicitado.

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

1. **UNIVERSAL**, registro 262329, vigente hasta 25 de mayo de 2027, a nombre de INDUSTRIAS NACIONALES C. POR A S.A, para distinguir en clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.



2. , registro 160490, vigente hasta 18 de julio de 2026, a nombre de UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A., para distinguir en clase 35: Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), especialmente tornillos y herramientas de todo tipo, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comprendidos dentro de la clase, y relacionados con los productos señalados.

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



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, 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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:



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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado

UNIVERSAL

Cajas de herramientas metálicas; tornillos y clavos metálicos.

Marcas inscritas



Clase 35: Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), **especialmente tornillos y herramientas de todo tipo**, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comprendidos dentro de la clase, y relacionados con los productos señalados.

UNIVERSAL

Clase 06: Metales comunes y sus aleaciones; **materiales de construcción metálicos**; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; **cerrajería y ferretería metálica**; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.



Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que los signos constan de la misma palabra, UNIVERSAL, por lo tanto, su elemento denominativo es idéntico, uno de ellos es denominativo UNIVERSAL y



el otro mixto, compuesto de una parte denominativa, con la palabra UNIVERSAL, ubicada al frente del diseño y de una figura rectangular.

En el aspecto fonético, la coincidencia en el uso de dicha palabra hace que, al ser pronunciadas, suenen de forma idéntica.

En cuanto a lo ideológico, ambos signos despiertan en el consumidor la idea de pertenencia al universo, de acuerdo con la definición ubicada en el siguiente enlace: <https://definicion.de/universal/> por lo tanto, en dicho nivel también hay identidad.

Respecto a los productos y servicios, estos se encuentran en la misma clase 6 y otros en la clase 35 pero relacionados, los productos solicitados “cajas de herramientas metálicas; tornillos y clavos metálicos” son los mismos que los protegidos: “reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), **especialmente tornillos y herramientas** de todo tipo”, a pesar de ser marca de servicios lo que ofrece es la venta de esos productos, lo que aumenta el riesgo de confusión.

De igual forma los materiales de construcción cerrajería y ferretería metálica, se relacionan directamente con los productos pretendidos por la empresa apelante.



Ante tal semejanza y relación de productos y servicios no es posible aplicar el principio de especialidad como lo quiere hacer ver la representación de la empresa Librería Universal S.R.L.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 14:12:08 horas del 5 de septiembre de 2024, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Librería Universal S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:08 horas del 5 de septiembre de 2024, la que en este acto 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 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55