



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0374-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE**

**INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO**

**IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE  
ORIGEN ACUMULADOS 2021-11304 y 2023-12917)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0170-2025**


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veintiocho minutos del tres de abril del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Douglas Alvarado Castro**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0741-0320, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**, cédula jurídica 3-102-829039, domiciliada en Cartago, La Unión, San Juan, Urbanización Llano Verde casa 12-E., San José Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:33:30 horas del 18 de julio de 2024.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 14 de diciembre de 2021, la señora **Carole Quesada Rodríguez**, vecina de Cartago, La Unión, portadora de la cédula de identidad: 1-0759-0169, en condición de apoderada generalísima de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio  **PUNTO BLANCO**, para proteger y distinguir **en clase 25 internacional:** Abrigos; tapados; ajuares de ropa para bebés; Albas; albornoces; salidas de baño; alpargatas; alzas de talón para el calzado; antideslizantes para el calzado; antifaces para dormir; armaduras de sombreros; baberos con mangas que no sean de papel; baberos que no sean de papel; babadores que no sean de papel; bandanas; bandas para la cabeza; batas; guardapolvos; batines; saltos de cama; boas; bodis; boinas; bolsillos de prendas de vestir; borceguís; botas con cordones; botas de deporte; botas de esquí; botas de fútbol; botines de fútbol; botas de media caña; botas; botines; bragas para bebés; blúmers para bebés; bombachas para bebés; calzones para bebés; pantaletas para bebés; bragas; blúmers; bombachas; pantaletas; calcetines absorbentes del sudor; calcetines; soquetes; calentadores de piernas; calzado de playa; calzado; calzoncillos; bóxer; calzones de baño; shorts de baño; camisas de manga corta; camisas; camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de protección; camisolas; cañas de botas; canesúes de camisa; capas de peluquería; capuchas; casullas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; cinturones; cinturones monedero; combinaciones; conjuntos de vestir; corbatas; corseletes; corsés; cubrecorsés; cubrecuellos; bragas para




el cuello; chalinas; cuellos; cuellos postizos; delantales; enaguas; estolas; fajas; fajines; faldas; polleras; faldas short; folgos que no estén calentados eléctricamente; forros confeccionados; fulares; bufandas; gabanes; paletós; sobretodos; gabardinas; galochas; chanclos; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes; guantes de esquí; herrajes; jerseys; kimonos; leotardos; libreas; ligas; ligas para calcetines; ligueros; portalligas; mallas; calzas; leggings; manguitos; manípulos; manoplas; Mantillas; medias absorbentes del sudor; medias; mitones; mitras; orejeras; palas de calzado; pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; escaarpines; patucos; zapatillas de interior; pañuelos de bolsillo; pañuelos de cuello de hombre; pañuelos para la cabeza; parkas; pecheras de camisa; pelerinas; pellizas; pichis; pieles; pijamas; plantillas; polainas; polainas bajas; ponchos; prendas de calcetería; prendas de mediería; prendas de punto; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir que contienen sustancias adelgazantes; prendas de vestir; ropa; vestimenta; protectores de tacón para zapatos; puños; punteras de calzado; refuerzos de talón para medias; ropa con LED incorporado; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; ropa de látex; ropa de papel; ropa de playa; ropa exterior; ropa interior; lencería; ropa interior absorbente del sudor; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; sandalias; sandalias de baño; saris; sarongs; pareos; slips; sobaqueras; solideos; artículos de sombrerería; sombreros; sombreros de copa; sombreros de papel; sostenes; ajustadores; corpiños; sujetadores; suelas de calzado; suéteres; sujetadores adhesivos; sostenes adhesivos; tacones; tacos para botas de fútbol; tapones para botines de fútbol; tirantes; tiradores; tocas; togas; trabillas de polainas; trajes de baño; bañadores; mallas; trajes de disfraces; trajes de esquí acuático; trajes; turbantes; uniformes;



uniformes de judo; uniformes de karate; valenki; velos; vestidos; viras de calzado; viseras en cuanto artículos de sombrerería; viseras para gorras; zapatillas de baño; pantuflas de baño; zapatillas de deporte; zapatillas de gimnasia; zapatos; zuecos.

Una vez publicado el edicto de ley la señora **Anel Aguilar Sandoval**, abogada, vecina de Santa Ana, portadora de la cédula de identidad número 1-1359-0010, en condición de apoderada especial de **DADA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA**, con la cédula jurídica 3-101-260544, domiciliada en San José, presentó oposición de registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser

titular de las marcas registradas: "PUNTO ROJO",  y .

El 21 de diciembre de 2023, la señora **Anel Aguilar Sandoval**, en la condición indicada, solicitó bajo el expediente 2023-12917, la inscripción de la marca "**PUNTO BLANCO**", para proteger y distinguir **en clase 25 internacional**: prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.


El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución dictada a las 02:54:48 horas del 9 de julio de 2024, ordenó la acumulación del expediente relativo a la solicitud de registro de la marca



, expediente 2021-11304, presentada por la señora **Carole Quesada Rodríguez**, en condición de apoderada generalísima de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**, y la solicitud de registro de la marca "**PUNTO BLANCO**" expediente 2023-12917, presentada por la señora **Anel Aguilar Sandoval**, en condición de



apoderada especial de la empresa **DADA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA**, a fin de resolverlos conjuntamente” (visible a folio 1246 del expediente 2021-11304).

Mediante resolución emitida a las 07:33:30 horas del 18 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "1. Se declara con lugar la oposición planteada por **Anel Aguilar Sandoval**, en condición de apoderada especial de **DADA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca **PUNTO BLANCO (DISEÑO)**  **PUNTO BLANCO** solicitada por **CAROLE QUESADA RODRÍGUEZ**, en condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **IMPORTADORA PUNTO WHITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la cual se deniega. 3. Se acoge la solicitud de inscripción del signo **PUNTO BLANCO** en clase 25 para proteger: *“Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería,* expediente 2023-12917, gestionada por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en condición de apoderada especial de **DADA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA** de conformidad al artículo 4 b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La palabra “PUNTO” es genérica respecto a la categoría y naturaleza de los productos en clase 25 de la nomenclatura internacional, este término se vincula con distintos tipos de tela, como lo es el tejido de punto o tela de punto. Además, la palabra es utilizada



en el Sistema Arancelario Mundial y Centroamericano como elemento diferenciador en el proceso de clasificación de las distintas prendas de vestir, respecto a las de punto y las que no lo son; sin dejar de lado que el vocablo PUNTO también es usado para distinguir en el mercado el tipo de tejido del que se componen las prendas de vestir, e inclusive la oponente en su perfil de la red social de Facebook ofrece sus productos indicando que las prendas de vestir son de PUNTO, por lo cual se reafirma que el término es un elemento genérico respecto a la distinción de ropa y prendas de vestir.

2. La marca PUNTO ROJO y RED POINT solo protegen la inscripción de la palabra “rojo”, ya que la palabra “punto” es genérica y de uso común para esta clase.

3. La resolución emitida por la autoridad registral debe ser revocada, debido a que su fundamento se basó en que la marca pretendida PUNTO BLANCO, está conformada por la palabra PUNTO que es el elemento común de los signos PUNTO ROJO y RED POINT, pues la palabra PUNTO no puede ser de apropiación por parte de un particular o comerciante, con relación a los productos de la clase 25 internacional; por lo cual el análisis de los signos debió centrarse en las palabras ROJO, RED y BLANCO.

4. El hecho de que la marca PUNTO ROJO haya sido registrada en 1968, no le concede a su titular un derecho exclusivo sobre la denominación PUNTO por su uso en el transcurso del tiempo, y tampoco puede ejercer la exclusividad sobre esa palabra con relación a la clase 25 internacional, alegando antigüedad, además se comprueba que las marcas PUNTO ROJO y RED POINT, únicamente



protegen el vocablo ROJO.

5. El Registro realizó una errada interpretación y aplicación del inciso c) del artículo 8 y el apartado 17 de la Ley de marcas. El oponente alega un supuesto “mejor derecho” sobre la marca “Punto Blanco” por haberla tenido inscrita en clase 25, a pesar de que fue cancelada por falta de uso, decisión confirmada por el Voto 025-2023 del Tribunal Registral Administrativo. Por lo tanto, la oposición basada en el uso anterior no puede prosperar, y no se puede otorgar el derecho de prelación a la empresa DADA TEXTIL S.A. sobre la marca “PUNTO BLANCO”.

6. Entre la marca solicitada y los signos inscritos de la oponente no se presentan similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico, al poseer la solicitada un diseño y colores que la particularizan de la marca denominativa y mixtas registradas, el único elemento en común que presentan es la palabra PUNTO escrita en español e inglés. De ahí que, el consumidor logre diferenciar los signos, asimismo no existe factor alguno que pueda relacionar los distintivos marcarios o generar confusión entre ellos.

7. En cuanto a los productos que se protegen, la marca “Punto Blanco” tiene una lista de productos mucho más amplia que la que se encuentra registrada para la marca “Red Point”, lo cual genera aún mucha más diferencia a la hora de proteger una gama más amplia de productos que la oponente.

8. Con relación a la concepción “familias de marcas”, manifestado por la oponente y también en la resolución del Registro, no está contenido





en la Ley de marcas, únicamente se encuentra a nivel doctrinal.

9. No puede solicitar la empresa DADA TEXTIL S.A. que se aplique a este procedimiento la norma del artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque no existe posibilidad de que la empresa citada invoque un derecho de prioridad anterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca **PUNTO BLANCO** pues ya el Tribunal Registral Administrativo había confirmado la cancelación por falta de uso del derecho registral sobre la marca “PUNTO BLANCO” número 58.268 que era propiedad de OSTION Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A., ahora DADA TEXTIL S.A. La empresa DADA TEXTIL S.A. se fusionó con la empresa OSTION Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE S.A. el 15 de junio del 2023. Para el momento en que se firmó la redacción del Voto 0255-2023, y se notificó, ya la fusión por absorción había operado, y por ello el derecho marcario se canceló a la empresa DADA TEXTIL S.A.

10. Permitir la inscripción de la marca “PUNTO BLANCO” a favor de la empresa DADA TEXTIL S.A., y denegar la inscripción de la marca a favor de mi representada, sería burlar la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo, así como ignorar todo el esfuerzo económico que ha realizado mi representada, en tramitar conforme a la Ley la cancelación por falta de uso de la marca “PUNTO BLANCO” número 58.268, la cual no solo se tramitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, sino que fue un trámite que se elevó en apelación ante ese Despacho. La empresa DADA TEXTIL S.A., pretende por medio de la figura de oposición recuperar el derecho marcario que perdió por falta de uso, cometiendo un abuso del derecho y un fraude de ley.






11. La representación de DADA TEXTIL S.A., se empeña en alegar en su oposición que cuenta con un mejor derecho sobre el signo PUNTO BLANCO, lo cual fundamenta con la siguiente prueba certificada: facturas, certificaciones contables de ventas, declaraciones juradas y certificaciones de la marca PUNTO BLANCO; siendo estas inadmisibles debido a que, en la acción de cancelación por falta de uso, no logró demostrar el uso de la marca y en consecuencia se procedió con su cancelación.

12. Finalmente, como sustento de sus alegatos adicionales jurisprudencia emanada por el Tribunal Registral Administrativo, Tribunal Segundo Civil Sección I, y la Sala Primera.

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

1. El 14 de diciembre de 2021, bajo el expediente administrativo: 2021-11304, se solicitó la inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir en **clase 25 internacional**, presentada por la señora Carole Quesada Rodríguez, en condición de apoderada generalísima de la compañía IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.
2. El 21 de diciembre de 2023, por medio del expediente administrativo 2023-12917, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"PUNTO BLANCO"** para proteger y distinguir en **clase 25 internacional**: prendas de vestir; calzado;



artículos de sombrerería, gestionada por ANEL AGUILAR SANDOVAL, en condición de apoderada especial de DADA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA

3. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

3.1“PUNTO ROJO”, registro: 39534, inscrita desde el 27 de agosto de 1969, vigente hasta el 27 de agosto de 2034, titular: DADA TEXTIL, S.A., para proteger y distinguir clase 25 internacional: Vestuario, exterior e interior para hombres, mujer y niño, batas para la casa, blusas marineras, batas de baño, blusas para obreros, calcetería, calcetines, camisas, camisas de dormir; camisas para trabajo, camisas de mujer, camisetas, chalecos, chaquetas, chaquetas o sacos para deportes, guayaberas,, medias cortas, medias largas, pantalones, pantalones cortos, pijamas, ropa interior para mujer, ropa interior de punto, ropa para atletismo, ropa para niños, ropa para recién nacidos, trajes de combinación para niños, trajes para deportes, trajes para la casa, uniformes, vestidos, vestidos de baño, vestidos de mujer, zahones u overoles, (visible a folios 1389 a 1390 del expediente principal) .



3.2 , registro: 51175, inscrita desde el 14 de octubre de 1976, vigente hasta el 14 de octubre de 2026, titular: DADA TEXTIL, S.A., para proteger y distinguir en clase 25 internacional: abrigos, batas de baño para la casa, blusas



marineras, bufandas, buzos, calcetería, calcetines, camisas, camisetas, combinaciones, corbatas, chalinas, delantales, fajas de tela para vestidos, gorras, guantes, guayaberas, medias cortas y largas, pantalones, pantuflas, pijamas, kimonos, ropa interior de punto, de mujer, para niños, (visible a folios 1391 a 1393 expediente principal)



3.3 **Red Point**, registro: 285261, inscrita desde el 10 de enero de 2020, vigente hasta el 10 de enero de 2030, titular: DADA TEXTIL, S.A., para proteger y distinguir en clase 25 internacional: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

4. Mediante el Voto 0255-2023 de las 11 horas 6 minutos del 9 de noviembre de 2023, este Tribunal, confirmó la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, referente a la solicitud de cancelación por no uso de la marca “PUNTO BLANCO”, registro 58268.

**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.** 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 y otros



signos distintivos (en adelante Ley de marcas), 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.”

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, por cuanto la normativa marcaría 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), 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:

**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.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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.
- 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 la misma.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

**MARCA SOLICITADA POR IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**



**En clase 25 internacional:** Abrigos; tapados; ajuares de ropa para bebés; Albas; albornoces; salidas de baño; alpargatas; alzas de talón para el calzado; antideslizantes para el calzado; antifaces para dormir;





armaduras de sombreros; baberos con mangas que no sean de papel; baberos que no sean de papel; babadores que no sean de papel; bandanas; bandas para la cabeza; batas; guardapolvos; batines; saltos de cama; boas; bodis; boinas; bolsillos de prendas de vestir; borceguís; botas con cordones; botas de deporte; botas de esquí; botas de fútbol; botines de fútbol; botas de media caña; botas; botines; bragas para bebés; blúmers para bebés; bombachas para bebés; calzones para bebés; pantaletas para bebés; bragas; blúmers; bombachas; pantaletas; calcetines absorbentes del sudor; calcetines; soquetes; calentadores de piernas; calzado de playa; calzado; calzoncillos; bóxer; calzones de baño; shorts de baño; camisas de manga corta; camisas; camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de protección; camisolas; cañas de botas; canesúes de camisa; capas de peluquería; capuchas; casullas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; cinturones; cinturones monedero; combinaciones; conjuntos de vestir; corbatas; corseletes; corsés; cubrecorsés; cubrecuellos; bragas para el cuello; chalinas; cuellos; cuellos postizos; delantales; enaguas; estolas; fajas; fajines; faldas; polleras; faldas short; folgos que no estén calentados eléctricamente; forros confeccionados; fulares; bufandas; gabanes; paletós; sobretodos; gabardinas; galochas; chanclos; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes; guantes de esquí; herrajes; jerseys; kimonos; leotardos; libreas; ligas; ligas para calcetines; ligueros; portaligas; mallas; calzas; leggings; manguitos; manípulos; manoplas; Mantillas; medias absorbentes del sudor; medias; mitones; mitras; orejeras; palas de calzado; pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; escaarpines; patucos; zapatillas de interior; pañuelos de bolsillo; pañuelos de cuello de hombre; pañuelos para la cabeza; parkas; pecheras de camisa; pelerinas; pellizas; pichis;



pieles; pijamas; plantillas; polainas; polainas bajas; ponchos; prendas de calcetería; prendas de mediería; prendas de punto; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir que contienen sustancias adelgazantes; prendas de vestir; ropa; vestimenta; protectores de tacón para zapatos; puños; punteras de calzado; refuerzos de talón para medias; ropa con LED incorporado; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; ropa de látex; ropa de papel; ropa de playa; ropa exterior; ropa interior; lencería; ropa interior absorbente del sudor; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; sandalias; sandalias de baño; saris; sarongs; pareos; slips; sobaqueras; solideos; artículos de sombrerería; sombreros; sombreros de copa; sombreros de papel; sostenes; ajustadores; corpiños; sujetadores; suelas de calzado; suéteres; sujetadores adhesivos; sostenes adhesivos; tacones; tacos para botas de fútbol; tapones para botines de fútbol; tirantes; tiradores; tocas; togas; trabillas de polainas; trajes de baño; bañadores; mallas; trajes de disfraces; trajes de esquí acuático; trajes; turbantes; uniformes; uniformes de judo; uniformes de karate; valenki; velos; vestidos; viras de calzado; viseras en cuanto artículos de sombrerería; viseras para gorras; zapatillas de baño; pantuflas de baño; zapatillas de deporte; zapatillas de gimnasia; zapatos; zuecos.

**MARCA SOLICITADA POR DADA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA**  
**“PUNTO BLANCO”**

**En clase 25 internacional:** prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.



### MARCAS REGISTRADAS DEL Oponente

PUNTO ROJO		
En clase 25 internacional: Vestuario, exterior e interior para hombres, mujer y niño, batas para la casa, blusas marineras, batas de baño, blusas para obreros, calcetería, calcetines, camisas, camisas de dormir; camisas para trabajo, camisas de mujer, camisetas, chalecos, chaquetas, chaquetas o sacos para deportes, guayaberas,, medias cortas, medias largas, pantalones, pantalones cortos,	En clase 25 internacional: abrigo, batas de baño para la casa, blusas marineras, bufandas, buzos, calcetería, calcetines, camisas, camisetas, combinaciones, corbatas, chalinas, delantales, fajas de tela para vestidos, gorras, guantes, guayaberas, medias cortas y largas, pantalones, pantuflas, pijamas, kimonos, ropa interior de punto, de mujer, para niños.	En clase 25 internacional: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.



pijamas, ropa interior para mujer, ropa interior de punto, ropa para atletismo, ropa para niños, ropa para recién nacidos, trajes de combinación para niños, trajes para deportes, trajes para la casa, uniformes, vestidos, vestidos de baño, vestidos de mujer, zahones u overoles.		
---	--	--

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, compuesto por los términos “PUNTO BLANCO”, dentro de un fondo negro y a un lado se presenta un círculo de color blanco. Respecto a las marcas registradas del oponente, una corresponde a un signo denominativo que incluye los vocablos “PUNTO ROJO”, mientras las otras son mixtas, ambas con un diseño especial y en la parte nominativa se encuentran las palabras escritas en el idioma inglés “RED POINT”, las cuales se pueden traducir al español como “punto rojo”.



Gráficamente las marcas coinciden en el elemento nominativo “PUNTO” escrito en español e inglés, que es el término de mayor fuerza en los distintivos marcarios, pues los términos BLANCO, ROJO y RED, únicamente hacen referencia a un color que se encuentra en el fondo de un círculo en la composición de las marcas y que refuerza el término PUNTO. Además, los restantes elementos denominativos y gráficos, no le aportan la distintividad requerida de ahí que, claramente se podría generar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, al pensar que las marcas tienen un mismo origen empresarial.

En el cotejo fonético, al momento de pronunciar “PUNTO BLANCO” marca de la empresa IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL., y la marca del oponente “PUNTO ROJO”, se genera similitud auditiva al contener ambas el elemento preponderante “PUNTO”. Con respecto a las marcas mixtas inscritas a nombre de la compañía DADA TEXTIL S.A., no se presenta riesgo de confusión fonética, ya que al oído humano sonarán en forma distinta.

En el ámbito ideológico, las marcas cotejadas al incluir la palabra “PUNTO” y siendo esta considerada como el elemento preponderante en los signos bajo estudio, se considera que evocan el mismo concepto en el consumidor. En cuanto a los términos “blanco”, “rojo” y “red”, hacen referencia a un color, siendo un elemento secundario que no provoca mayor distinción en la mente del consumidor.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, se encuentran contenidos en clase 25 de la nomenclatura internacional,



se logra determinar que son de la misma naturaleza y se encuentran totalmente relacionados con las marcas registradas. La clase 25 internacional comprende principalmente prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para personas, los cuales comparten canales de distribución, puestos de venta y hasta un mismo tipo de consumidor, por lo que fácilmente el consumidor puede pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que los consumidores pueden pensar que de vienen del mismo origen.

Con respecto a los alegatos expuestos por el apelante, es necesario indicar que las marcas deben ser analizadas como un todo, en conjunto con el fin de determinar la impresión que generan en el consumidor con respecto a los productos y servicios que buscan proteger y distinguir. Los signos en conflicto se encuentran formados por el vocablo “PUNTO” acompañado de un color, al compartir una estructura similar puede observarse que lo único que las diferencia es el color, lo cual no es determinante, sino más bien es secundario como se estableció en el cotejo marcario. No es correcto el decir del recurrente al indicar que la protección solo radica en color por ser la palabra “PUNTO” genérica, porque la protección se brinda al conjunto marcario. Si bien es cierto dos de las marcas registradas de la



oponente presentan diseño, el elemento preponderante radica en su parte denominativa y en su parte figurativa.

El apelante argumenta que las marcas logran diferenciarse en cuanto a los productos, al tener la marca solicitada un listado más amplio que los signos del oponente, sin embargo, los productos son de la misma naturaleza, los cuales pueden compartir canales de distribución y comercialización, lo que aumenta el riesgo de confusión y asociación empresarial.

En relación con las pruebas de uso anterior aportadas por el oponente, estas no se entran a conocer y se comparte el criterio de la autoridad registral al indicar que el uso o no uso del signo distintivo “PUNTO BLANCO”, ya fue abordado en un proceso anterior, el cual culminó con el Voto 0255-2023, dictado por este órgano de alzada.

Por otro lado, se alega falta de regulación del concepto de “familia de marcas”, si bien es un término desarrollado más ampliamente por la doctrina, la Ley de marcas y otros signos distintivos lo tiene implícito al permitir el registro de un conjunto de marcas relacionadas con elementos comunes y que pertenecen a un mismo titular, por lo que para el consumidor es fácil relacionarlos entre sí y con un mismo origen empresarial.

Ahora bien, con respecto a la marca Punto Blanco, solicitada por **DADA TEXTIL S.A.**, en clase 25 internacional: prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería, comparte este Tribunal la posición del Registro, pues al denegarse la inscripción del signo marcario



por contravenir el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas, según se desprende del cotejo marcario realizado; la





marca solicitada por **DADA TEXTIL S.A** se le concede la prelación registral del artículo 4 inciso b de la Ley de marcas y al pertenecer al mismo titular de las marcas inscritas, no se incurre en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de cita.

De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Douglas Alvarado Castro**, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Douglas Alvarado Castro**, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA PUNTO WHITE SRL.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:33:30 horas del 18 de julio de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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



lleve este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

**MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26