



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0516-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**



KATHERINE AGUILAR LORÍA, apelante

**REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2024-2192)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0337-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas ocho minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Katherine Aguilar Loría, emprendedora, vecina de Cartago, Tres Ríos, portador de la cédula de identidad: 1-0765-0968, en su carácter personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:45:00 horas del 9 de octubre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 4 de marzo de 2024, la señora Katherine Aguilar Loría, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 14 internacional: artículos de joyería y bisutería.

Una vez publicado el edicto de ley, el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, portador de la cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la compañía SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición de registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos



al ser titular de la marca registrada:

A las 15:45:00 horas del 9 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: “Se declara **CON LUGAR** la oposición interpuesta por el señor **SIMÓN ALFREDO VALVERDE GUTIÉRREZ**, Apoderado Especial de **SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Liechtenstein, quien presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio , en Clase 14, presentada por la señora



KATHERINE AGUILAR LORÍA, que comparece a título personal, la cual **SE DENIEGA.**”

Inconforme con lo resuelto, la señora Katherine Aguilar Loría interpuso recurso de apelación expresando como agravios, lo siguiente:

1. Se refiere a que en el cotejo gráfico no se tomaron en cuenta las diferencias existentes en los diseños, lo cual la deja en indefensión. Para el caso que nos ocupa no existen similitudes entre los signos, solo diferencias.
2. Si bien en ambos casos hay una silueta de cisne, estas son totalmente diferentes, en el diseño, estilo, relleno, marco geométrico.
3. No se sabe de dónde toma el Registro la información para afirmar que la marca inscrita es muy reconocida en la categoría de joyería, ya que en Costa Rica esa afirmación no es tan cierta.
4. No es dable que una empresa se apropie de manera absoluta de la figura de un animal y con ello lucrar un producto de manera absoluta de la figura de un animal.
5. El público identifica su marca con la técnica del alambrismo, por lo que existen diferencias sustanciales con los productos de la parte oponente.

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



resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca:



- , registro: 296310, inscrita desde el 10 de mayo de 2021, vigente hasta el 10 de mayo de 2031, titular: SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, para proteger y distinguir **en clase 9 internacional:** Instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; computadoras y dispositivos periféricos utilizados con computadora; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores; anteojos y marcos de anteojos; lentes de todo tipo; anteojos de sol; auriculares intraurales; auriculares de diadema; altavoces; computadoras; dispositivos electrónicos de bolsillo; dispositivos electrónicos



multifuncionales para recibir, almacenar o transmitir datos y mensajes; teléfonos móviles; cámaras; cámaras de video; archivos de música descargables; grabaciones de audio y video con música y representaciones artísticas; memorias USB; lápices para su uso con pantallas táctiles; trípodes para binoculares, telescopios y miras telescópicas; adaptadores de trípodes para binoculares y miras telescópicas; placas de trípodes para binoculares y miras telescópicas; espejos (óptica); prismas (óptica); binoculares; gemelos de teatro; telescopios; miras telescópicas; lupas; lensómetros; aparatos ópticos de todo tipo; colimadores; miras de rifles; oculares; dispositivos electrónicos que pueden llevarse puestos; dispositivos de posicionamiento global (GPS); relojes inteligentes; correas de relojes para comunicar datos a otros dispositivos electrónicos; gafas inteligentes; pulseras inteligentes; anillos inteligentes; prendas inteligentes (tecnología vestible); pulseras conectadas (instrumentos de medición); medidores de calorías; registradores electrónicos del ritmo cardíaco (excepto para uso médico); podómetros; altímetros; dispositivos de almacenamiento de datos compatibles con USB; cargadores de baterías; paquetes de baterías portátiles; accesorios, piezas, componentes y bolsas, estuches y fundas para todos los artículos mencionados; estuches especialmente fabricados para aparatos e instrumentos fotográficos; imanes de cristal; cascos protectores para deportes; triángulos de señalización para vehículos, reflectores para la seguridad vial, en particular tableros de señalización y señales viales reflectantes, bandas reflectantes y prendas reflectantes para la seguridad de los peatones. **En clase 14 internacional:** Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de



joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; tiaras, adornos para el cabello de metal precioso (joyería); gemas; piedras preciosas sintéticas; piedras preciosas de imitación; piedras de joyería de cristal facetado; adornos (joyería); imanes en cuanto artículos de joyería; collares; aros; pulseras; anillos (joyería); broches; brazaletes; dijes (joyería); dijes para llaveros; colgantes; cadenas de metales preciosos y semipreciosos; cintos de cadena en cuanto artículos de joyería; medallones; gemelos; alfileres y pasadores de corbata; broches para zapatos con joyas; broches para bufandas con joyas; medallas; cadenas para llaves; anillas para llaveros; artículos de joyería de cristal, de piedras preciosas naturales o artificiales, de plástico, de metales comunes o preciosos para uso personal; cuentas para confeccionar joyas; relojes de pulsera y de pared y sus partes; pulseras de reloj; estuches adaptados para relojes de pulsera y de pared; estuches para joyas; joyeros. **En clase 16 internacional:** Papel y cartón; impresos; material de encuadernación; fotografías; adhesivos para la papelería o el hogar; material de instrucción y enseñanza; láminas, películas y bolsas de plástico para envolver y embalar; tipografía de imprenta, bloques de impresión; papel de embalaje; cintas de papel; bolsas, sobres y bolsitas de papel para embalaje; cajas de cartón o papel; folletos; catálogos; manuales; libros; libros de mesa de café; tarjetas de felicitación; bolsas de embalaje, envoltorios y bolsas de embalaje de plástico; etiquetas (que no sean de textiles); cuadernos; álbumes de recortes; revistas; calendarios; sujeta libros; marcadores de libros; pisapapeles; porta pasaportes; fundas de pasaporte. **En clase 21 internacional:** Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina;



utensilios de cocina y de mesa, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; pinceles, excepto brochas de pintura; materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio para la construcción; cristalería, porcelana y loza; objetos decorativos de cristal, loza, cerámica, vidrio, porcelana; figuritas; utensilios de bar; floreros; macetas; candelabros; candelabros; sujeta velas; anillos de velas; vajilla; platos; matraces y recipientes termoaislantes; reposa cuchillos; utensilios de mesa de vidrio; jarros; tazas; botellas; garrafas; decantadores; vasos; copas; jaboneras; utensilios para servir; frascos; bochas; fuentes para servir; teteras; cafeteras; soportes para pasteles; ollas; platillos; cepillos para el cabello, brochas de maquillaje y brochas para uñas; saleros y pimenteros decorados con vidrio; vaporizadores de perfume vendidos vacíos; palillos; pinzas para la ropa; posavasos que no sean de papel ni de mantelería; tapones de vidrio para botellas; abrebotellas; enfriadores de vino portátiles; agitadores de cócteles; sacacorchos; cubos de hielo; servilleteros; anillos servilleteros; huchas; toalleros y anillos; bandejas para uso doméstico; trapos de limpieza. **En clase 28 internacional:** juegos, juguetes y artículos para jugar; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de navidad; adornos navideños; adornos para árboles de navidad; juegos de mesa; bolsas especialmente diseñadas para artículos deportivos; árboles de navidad de material sintético; tacos de billar; tazas para dados; dardos; bolsas de golf, con o sin ruedas; guantes de golf; patines de hielo; patines; cometas; máscaras teatrales; sombreros de fiesta de papel; esquís; globos de nieve; tablas de snowboard; raquetas de nieve. **En clase 35**



internacional: Publicidad; administración de empresas; administración de negocios; funciones de oficina; servicios de venta minorista o mayorista; servicios de venta minorista o mayorista a través de internet; el agrupamiento, en beneficio de terceros, de una variedad de productos, excluido el transporte de los mismos, lo que permite a los clientes ver y comprar cómodamente esos productos; el agrupamiento en beneficio de terceros, de una variedad de productos, excluido el transporte de los mismos, que permite a los clientes examinar dichos productos en un sitio web y comprar esos productos cómodamente; todos los servicios antes mencionados en los campos de piedras preciosas e imitaciones de piedras preciosas, joyería y accesorios de joyería, relojes de pulsera y relojes y sus partes, artículos de papelería, bolígrafos y artículos de escritura, gafas, complementos de moda, ropa, calzado, sombrerería, carteras, bolsos y pequeños artículos de cuero, dispositivos y accesorios electrónicos, perfumes, cosméticos, productos de tocador, candelabros, lámparas y artefactos de iluminación, artículos para el hogar, accesorios y decoración, figurillas y artículos de cristal, adornos navideños, binoculares, telescopios y miras telescópicas; servicios de promoción comercial, información y publicidad, también prestados a través de internet; organización de exposiciones, ferias y desfiles de moda con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas para terceros; difusión de anuncios (folletos, prospectos, impresos, muestras); publicación de productos de imprenta (incluso en formato electrónico) con fines publicitarios; patrocinio (servicios de promoción y marketing); asesoreamiento y consultoría de negocios relacionados con franquicias; servicios de fidelización



y recompensas del cliente, a saber, la realización de un programa de recompensas de incentivos para promover la venta de bienes y servicios de una empresa y proporcionar a los clientes beneficios específicos, a saber, promociones, invitaciones a eventos especiales, notificación temprana de lanzamientos de productos y descuentos en productos y entradas a eventos. (certificación visible a folio 28 a 31 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 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 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, 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.

[...]

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



En clase 14 internacional: artículos de joyería y bisutería.

MARCA DEL Oponente



En clase 9 internacional: Instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; computadoras y dispositivos periféricos utilizados con computadora; trajes de buceo, máscaras de buceo,



tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores; anteojos y marcos de anteojos; lentes de todo tipo; anteojos de sol; auriculares intraurales; auriculares de diadema; altavoces; computadoras; dispositivos electrónicos de bolsillo; dispositivos electrónicos multifuncionales para recibir, almacenar o transmitir datos y mensajes; teléfonos móviles; cámaras; cámaras de video; archivos de música descargables; grabaciones de audio y video con música y representaciones artísticas; memorias USB; lápices para su uso con pantallas táctiles; trípodes para binoculares, telescopios y miras telescópicas; adaptadores de trípodes para binoculares y miras telescópicas; placas de trípodes para binoculares y miras telescópicas; espejos (óptica); prismas (óptica); binoculares; gemelos de teatro; telescopios; miras telescópicas; lupas; lensómetros; aparatos ópticos de todo tipo; colimadores; miras de rifles; oculares; dispositivos electrónicos que pueden llevarse puestos; dispositivos de posicionamiento global (GPS); relojes inteligentes; correas de relojes para comunicar datos a otros dispositivos electrónicos; gafas inteligentes; pulseras inteligentes; anillos inteligentes; prendas inteligentes (tecnología vestible); pulseras conectadas (instrumentos de medición); medidores de calorías; registradores electrónicos del ritmo cardíaco (excepto para uso médico); podómetros; altímetros; dispositivos de almacenamiento de datos compatibles con USB; cargadores de baterías; paquetes de baterías portátiles; accesorios, piezas, componentes y bolsas, estuches y fundas para todos los artículos mencionados; estuches especialmente fabricados para aparatos e instrumentos fotográficos; imanes de cristal; cascos protectores para deportes; triángulos de señalización para vehículos, reflectores para la seguridad vial, en



particular tableros de señalización y señales viales reflectantes, bandas reflectantes y prendas reflectantes para la seguridad de los peatones. **En clase 14 internacional:** Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; tiaras, adornos para el cabello de metal precioso (joyería); gemas; piedras preciosas sintéticas; piedras preciosas de imitación; piedras de joyería de cristal facetado; adornos (joyería); imanes en cuanto artículos de joyería; collares; aros; pulseras; anillos (joyería); broches; brazaletes; dijes (joyería); dijes para llaveros; colgantes; cadenas de metales preciosos y semipreciosos; cintos de cadena en cuanto artículos de joyería; medallones; gemelos; alfileres y pasadores de corbata; broches para zapatos con joyas; broches para bufandas con joyas; medallas; cadenas para llaves; anillas para llaveros; artículos de joyería de cristal, de piedras preciosas naturales o artificiales, de plástico, de metales comunes o preciosos para uso personal; cuentas para confeccionar joyas; relojes de pulsera y de pared y sus partes; pulseras de reloj; estuches adaptados para relojes de pulsera y de pared; estuches para joyas; joyeros. **En clase 16 internacional:** Papel y cartón; impresos; material de encuadernación; fotografías; adhesivos para la papelería o el hogar; material de instrucción y enseñanza; láminas, películas y bolsas de plástico para envolver y embalar; tipografía de imprenta, bloques de impresión; papel de embalaje; cintas de papel; bolsas, sobres y bolsitas de papel para embalaje; cajas de cartón o papel; folletos; catálogos; manuales; libros; libros de mesa de café; tarjetas de felicitación; bolsas de embalaje, envoltorios y bolsas de embalaje de plástico; etiquetas (que no sean de textiles); cuadernos; álbumes de recortes; revistas; calendarios; sujeta libros; marcadores de libros; pisapapeles; porta pasaportes; fundas de pasaporte. **En**



clase 21 internacional: Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina; utensilios de cocina y de mesa, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; pinceles, excepto brochas de pintura; materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio para la construcción; cristalería, porcelana y loza; objetos decorativos de cristal, loza, cerámica, vidrio, porcelana; figuritas; utensilios de bar; floreros; macetas; candelabros; candelabros; sujeta velas; anillos de velas; vajilla; platos; matraces y recipientes termoaislantes; reposa cuchillos; utensilios de mesa de vidrio; jarros; tazas; botellas; garrafas; decantadores; vasos; copas; jaboneras; utensilios para servir; frascos; bochas; fuentes para servir; teteras; cafeteras; soportes para pasteles; ollas; platillos; cepillos para el cabello, brochas de maquillaje y brochas para uñas; saleros y pimenteros decorados con vidrio; vaporizadores de perfume vendidos vacíos; palillos; pinzas para la ropa; posavasos que no sean de papel ni de mantelería; tapones de vidrio para botellas; abrebotellas; enfriadores de vino portátiles; agitadores de cócteles; sacacorchos; cubos de hielo; servilleteros; anillos servilleteros; huchas; toalleros y anillos; bandejas para uso doméstico; trapos de limpieza. **En clase 28 internacional:** juegos, juguetes y artículos para jugar; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de navidad; adornos navideños; adornos para árboles de navidad; juegos de mesa; bolsas especialmente diseñadas para artículos deportivos; árboles de navidad de material sintético; tacos de billar; tazas para dados; dardos; bolsas de golf, con o sin ruedas; guantes de golf; patines de hielo; patines; cometas; máscaras teatrales; sombreros de fiesta de papel; esquís; globos de nieve; tablas de snowboard; raquetas de nieve. **En clase 35 internacional:** Publicidad; administración de empresas;



administración de negocios; funciones de oficina; servicios de venta minorista o mayorista; servicios de venta minorista o mayorista a través de internet; el agrupamiento, en beneficio de terceros, de una variedad de productos, excluido el transporte de los mismos, lo que permite a los clientes ver y comprar cómodamente esos productos; el agrupamiento en beneficio de terceros, de una variedad de productos, excluido el transporte de los mismos, que permite a los clientes examinar dichos productos en un sitio web y comprar esos productos cómodamente; todos los servicios antes mencionados en los campos de piedras preciosas e imitaciones de piedras preciosas, joyería y accesorios de joyería, relojes de pulsera y relojes y sus partes, artículos de papelería, bolígrafos y artículos de escritura, gafas, complementos de moda, ropa, calzado, sombrerería, carteras, bolsos y pequeños artículos de cuero, dispositivos y accesorios electrónicos, perfumes, cosméticos, productos de tocador, candelabros, lámparas y artefactos de iluminación, artículos para el hogar, accesorios y decoración, figurillas y artículos de cristal, adornos navideños, binoculares, telescopios y miras telescópicas; servicios de promoción comercial, información y publicidad, también prestados a través de internet; organización de exposiciones, ferias y desfiles de moda con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas para terceros; difusión de anuncios (folletos, prospectos, impresos, muestras); publicación de productos de imprenta (incluso en formato electrónico) con fines publicitarios; patrocinio (servicios de promoción y marketing); asesoramiento y consultoría de negocios relacionados con franquicias; servicios de fidelización y recompensas del cliente, a saber, la realización de un programa de recompensas de incentivos para promover la venta de bienes y servicios de una empresa y proporcionar a los clientes beneficios específicos, a saber,



promociones, invitaciones a eventos especiales, notificación temprana de lanzamientos de productos y descuentos en productos y entradas a eventos.

Desde el punto de vista gráfico, se determina que el signo solicitado es mixto, formado por la silueta de un cisne dentro de un círculo, bordeando el círculo se presenta el denominativo “Katherine Joyería y bisutería Complementa tu belleza”, en donde el denominativo “Katherine” se encuentra escrito con una grafía especial. Respecto a la marca del oponente, esta es una marca figurativa, formada por la silueta de un cisne dentro de la figura de un octágono.

Al analizar los signos en su conjunto, se logra comprobar que el elemento preponderante recae en su diseño, el cual coincide en la silueta de un cisne, con una pose similar y con la misma orientación, plasmado dentro de una figura geométrica. Es precisamente este diseño el elemento que destaca en los signos bajo análisis y el que el consumidor recordará, por tal motivo al presentar más semejanzas que diferencias y al ser el componente más significativo, su similitud puede generar confusión entre los consumidores.

En el ámbito ideológico, los signos cotejados al coincidir en su diseño evocan el mismo concepto e idea en la mente del consumidor, lo que podría llevarlo a confundirlas y creer que provienen del mismo origen empresarial.

En el aspecto fonético, al tratarse de una marca figurativa y otra mixta no es posible determinar la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.



Una vez realizada la comparación respectiva se determina que las marcas presentan similitudes a nivel gráfico e ideológico. Ahora, en un segundo escenario, se deben analizar las marcas en conflicto, pero bajo el principio de especialidad, el cual determina que los signos distintivos son protegidos únicamente en relación con los mismos productos o servicios para los cuales ha sido registrado, y en relación con productos o servicios vinculados entre sí.

En ese sentido, el artículo 89 de la Ley de marcas indica: “...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo...”. Mientras que el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas señala 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.”

Para el caso en concreto las marcas cotejadas buscan proteger y distinguir servicios en clase 14 de la nomenclatura internacional, en donde los productos son de la misma naturaleza, dirigidos a un mismo tipo de consumidor y mercado meta, por lo que existe riesgo de asociación empresarial.

El apelante basa sus agravios en que los signos cuentan con diferencias suficientes que permiten su coexistencia en el mercado. Este argumento es rechazado, por cuanto después de realizar el



respectivo cotejo marcario, se evidencia que existen más semejanzas que diferencias, y el que la marca solicitada presente el denominativo “Katherine Joyería y bisutería Complementa tu belleza”, no hace que se logren diferenciar en la forma y modo requerido.

Si bien el Registro de origen hace referencia al reconocimiento de la marca del oponente, para el presente asunto lo que resulta relevante



es que la marca se encuentra debidamente registrada en la misma clase y para productos de la misma naturaleza, y como tal se deben proteger los derechos de su titular, garantizándose que terceros no utilicen signos similares que puedan generar confusión en los consumidores, y puedan aprovecharse injustamente de la reputación e imagen de la marca.

Con respecto al argumento de que no es dable que una empresa se apropie de la figura de un animal, no es de recibo ya que el registro de una marca protege a su titular de que otros competidores obtengan beneficios indebidos al comercializar productos o servicios bajo una marca similar y confundible con la suya, o que la imagen y reputación de la marca se vean perjudicados por el uso no autorizado del signo; no es apropiarse de una figura como tal, por cuanto la misma imagen se podría registrar para productos o servicios diferentes y que no guarden relación entre sí, todo esto con el fin no solo de salvaguardar la identidad empresarial sino también para proteger al consumidor y prevenirlo de confusiones.



Por otro lado, se alega que no existe relación entre los productos que se pretenden proteger distinguir, sin embargo, aparte de estar todos contenidos en la clase 14 de la nomenclatura internacional y tal como se analizó en párrafos anteriores, los signos en conflicto están dirigidos a un mismo sector de consumidores, en donde sus productos pueden estar en los mismos anaqueles en los comercios donde se distribuyen o venden, por lo que el consumidor puede equivocarse al momento de realizar su elección, confundiendo no solo los productos sino también su origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo del oponente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual por lo que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Katherine Aguilar Loría, en su carácter personal, en contra de 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 la señora Katherine Aguilar Loría, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:45:00 horas del 9 de octubre 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 lleva 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/CMCH/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