



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0471-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA  
MARCA DE COMERCIO “DUMA&CO (DISEÑO)”**

**PUMA SE, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2045)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0271-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de junio del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **PUMA SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:02:28 horas del 26 setiembre de 2024.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 28 de febrero de 2024, la señora Angelica María Villa Abaunza, administradora de empresas, vecina de San José, con cédula de identidad 8-0110-0065, en su condición personal, solicitó la



inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir en clase 25 internacional: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, por escrito del 31 de mayo del 2024, se opuso la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PUMA SE**, alegando que su representada es titular de las marcas



registradas y , registros 119851 y 258918 respectivamente, argumentando similitud entre signos y riesgo de confusión.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 15:02:28 horas del 26 setiembre 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar (ver control de legalidad) la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio



tramitada bajo el expediente 2024-2045, en clase 25 internacional, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **PUMA**



**SE**, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

La marca solicitada DUMA&CO presenta un alto riesgo de confusión para los consumidores dada su semejanza con las marcas registradas PUMA, realizando su propio cotejo en el que se le debe dar más énfasis en las palabras DUMA y PUMA. Se indica que ambas marcas son similares porque contienen las letras “UMA” después de la letra inicial, DUMA y PUMA están compuestas de 4 letras, La forma de la letra “D” mayúscula está contenida en la forma de la “P” mayúscula, lo cual las hace muy similares. Fonéticamente, DUMA y PUMA están compuestas por dos sílabas y sus sonidos son: “consonante” + “UMA”. Tanto la “P” como la “D” son consonantes oclusivas, es decir, que producen un sonido mediante la obstrucción del flujo de aire y su posterior liberación, lo que acarrea la posibilidad de confusión en el consumidor. DUMA&CO en realidad es PUMA&CO, pues la diferencia entre una y la otra es simplemente la línea inferior de la “P”. La baja distintividad de la partícula &CO de carácter meramente accesorio. La existencia de cerca de 20 marcas registradas en clase 25 con terminaciones &CO o &COMPANY.

Existe una identidad total respecto de los productos de cada marca, refiriéndose a prendas de vestir, calzado y sombrerería, por lo que ambas marcas con denominaciones que se ven y pronuncian de forma muy similar, y pretenden distinguir exactamente el mismo tipo de productos en el mercado, lo que representa un alto riesgo de confusión indirecta o de asociación, pues los productos compartirán los mismos canales de distribución y al mismo segmento de consumidores.



La marca PUMA (DISEÑO) en clase 25, Registro No. 258918, fue declarada notoria mediante resolución del 29 de noviembre de 2022, por lo que se debe aplicar el artículo 24 inciso g) para la protección de esta marca.

Por último, solicita se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la oposición y se deniegue la solicitud número 2024-2045, correspondiente a la marca DUMA&CO (DISEÑO).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritos los siguientes signos:

**PUMA**

1. Marca de fábrica **PUMA**, titular **PUMA SE**, presentada el 26 de junio de 1998, inscrita desde el 09 de mayo de 2000, vigente hasta el 09 de mayo de 2030, registro 119851, para proteger y distinguir en clase 25: Ropa (vestuario), calzados, sombrerería. (folios 70 y 71 expediente principal).

**PUMA** 

2. Marca de fábrica **PUMA** titular **PUMA SE**, presentada el 18 de agosto de 2016, inscrita desde el 13 de enero de 2017, vigente hasta el 13 de enero de 2027, registro 258918, para proteger y distinguir en clase 25: Vestuario, calzado, sombrerería. (folios 72 y 73 expediente principal).



**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Se observa un error material que es importante hacer notar y que trata que en el “**POR TANTO**” de la resolución recurrida el Registro indicó: “I. Se declara **CON LUGAR** la oposición...”, sin embargo, durante toda la fundamentación de la resolución se comprende que se deniega la oposición planteada, y así fue interpretado por la empresa solicitante y por consiguiente interpone el recurso de apelación, siendo un error material, por lo que 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.** El artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse



perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

**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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, en otras palabras, que el consumidor incurra en error respecto de los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.



Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito por parte de un tercero o en trámite de registro, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema 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 el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto 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 este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

<i><b>Marca Solicitada</b></i>	<i><b>Marca Registrada</b></i>	<i><b>Marca Registrada</b></i>
 Clase 25 para: Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.	 Clase 25 para: Ropa (vestuario), calzados, sombrerería.	 Clase 25 para: Vestuario, calzado, sombrerería.

Del análisis en conjunto de los signos, a nivel gráfico, se puede observar que, entre ambas marcas, la solicitada y las registradas existen mayores diferencias que semejanzas; se trata de signos mixtos, el signo solicitado está compuesto por la palabra “DUMA&CO”, escrita en letra mayúscula color gris dentro de dos círculos, uno gris y otro de colores. Por su parte, las marcas





registradas están compuestas por la palabra “PUMA”, escrita en letra mayúscula y color negro y una de ellas acompañada del diseño de un puma.

Si bien la recurrente argumenta que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, la marca en su examen de fondo se observa como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que la integran, lo que se llama visión en conjunto. Respecto a este examen, el Tratadista Breuer Moreno indica: “...La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina” (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 Y ss. / [http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I\\_841\\_84\\_IP\\_2015.pdf](http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_84_IP_2015.pdf))

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario. En el caso en

concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca , y las

inscritas  y  catalogadas ambas como marcas mixtas y mayormente denominativas, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial dado que entre la presentada y la inscrita se dan mayores diferencias gráfica, fonética e



ideológicamente, no siendo capaces de inducir a error a los consumidores. Estima este Órgano de Alzada que existen suficientes diferencias gráficas e ideológicas que permitan su coexistencia, ya que gráficamente a simple vista las marcas enfrentadas son disimiles; el agravio de que a nivel gráfico las marcas son similares por contener las letras UMA después de su letra inicial, y que la letra D está contenida en la forma de la letra P – DUMA&CO/PUMA&CO (esta última palabra no existe para realizar el cotejo) debe rechazarse pues se trata de una mera suposición, las formas de las letras, la tipografía, los elementos adicionales, colores, estética, longitud de la palabra son elementos diferenciadores significativos, lo que anula cualquier probabilidad de inducir a error al consumidor.

Desde el punto de vista fonético, las denominaciones DUMA&CO/PUMA, no presentan similitud alguna al momento de pronunciarlas, por lo que el consumidor escuchará e interpretará en este caso, sonidos diferentes al pronunciar ambas marcas, por lo que no hay posibilidad de que el consumidor lo relacione con la marca PUMA o que entable una asociación entre ellas.

Dentro del contexto ideológico, la palabra DUMA&CO, es un nombre de fantasía, y no hace caer en error al consumidor con respecto al origen empresarial; mientras que las marcas registradas consisten en la palabra PUMA que conforme al Diccionario de la Real Academia Española significa: “Felino americano de unos 180 cm de longitud, de color rojizo o leonado uniforme, que vive en serranías y llanuras”. Se trata de conceptos diferentes que no despiertan ni evocan en la mente del consumidor una misma idea, por lo que es posible su coexistencia registral.



Por lo antes citado, las marcas en disputa no tienen parecido para que se provoque una confusión, duda, o error en el público consumidor, advirtiendo que este, no pone atención a detalles de una marca, sino que la aprecia en su unidad; en este caso, la percepción que tendrá el consumidor y que se materializa por medio del análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica de los signos, es que se presentan más diferencias que semejanzas, con suficientes elementos diferenciadores, que no ameritan determinar una posible confusión (directa, indirecta o riesgo de asociación) para el consumidor final.

De igual forma, estas diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico hacen que no sea necesario realizar un cotejo de los productos y servicios, debido a que tales diferencias no llevan a riesgo de confusión o asociación alguno al consumidor; aún y cuando el opositor en sus agravios indica que los productos de la marca solicitada y la inscrita están íntimamente ligados por ser conjunto de prendas, calzado y sombrerería.


Recuerde el apelante que la Ley de marcas permite la coexistencia registral de signos que protejan productos iguales o similares, siempre y cuando existan suficientes diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, como se observó en el caso analizado.


Por otra parte, en cuanto a los agravios expresados por el recurrente, estos no pueden ser acogidos por el Tribunal, su manifestación sobre que existen al menos 20 marcas registradas en clase 25 con terminaciones &CO o &COMPANY, y que en el Registro se hayan



admitido marcas similares entre sí, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la posibilidad de registrar el signo en el caso que nos ocupa. Esto no implica que por ello se deba conceder protección a otra semejante, ya que cada signo debe ser calificado de acuerdo con los autos que consten en el expediente respectivo, con independencia de otros asuntos que les sean ajenos, lo anterior basado en el principio de individualidad de las marcas.

Finalmente, en cuanto a lo indicado por el apelante sobre la protección

de la notoriedad de sus marcas inscritas **PUMA** y  **PUMA**, dada la amplitud de conocimiento que el consumidor tiene de estos signos, se le indica que las marcas notorias no corren peligro automáticamente solo porque exista otra marca diferente, como lo indica la norma del

numeral 24 inciso g), en este caso la marca solicitada , es clara y fácilmente diferenciable en sus elementos denominativos y figurativos, lo que evita toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la marca notoria; siempre que no haya riesgo de confusión, asociación o dilución, que no es el caso en cuestión; siendo que se avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la oposición presentada y acoger la marca solicitada fundamentado en que los signos analizados en conjunto son gráfica, fonética e ideológicamente disimiles, y por ello, al existir estas vastas diferencias, se debe dar protección jurídica a la marca propuesta para registro.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos



y citas legales expuestas, estima este Tribunal que el signo solicitado no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PUMA SE**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:02:28 horas del 26 setiembre 2024.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PUMA SE**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:02:28 horas del 26 setiembre 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.26**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.38**