



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0016-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y DE
COMERCIO **J.GANG**

PRÜNE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7224)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0360-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa PRÜNE S.A. organizada y regida por las leyes de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:01 horas del 4 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado



el 10 de julio de 2024, la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa PRÜNE S.A.

J.GANG

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 18 internacional: “Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; carteras; bolsos; bandoleras; mochilas; morrales; monederos; billeteras; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería” (folios 1 y 2).

Por medio del auto de prevención de fondo (folio 10 y 11) dictado a las 11:13:50 horas del 16 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la representación de la empresa solicitante que el signo marcario que se pretende registrar contraviene los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

Una vez aportada la contestación de la parte que solicita la inscripción del signo marcario (folios 13 a 21); el Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución dictada a las 08:11:01 del 4 de noviembre de 2024 (folios 22 a 36) denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros de acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 8 ibidem porque determinó que existe riesgo



de confusión con la marca inscrita en el registro 202379 en clase 25 internacional para proteger “vestidos calzado y



sombrería” y la marca inscrita con registro



202490 para proteger en clase 14 internacional “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, fajas, carteras, maletas, valijas y bolsos de cuero e imitación de cuero” por lo que existe un riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios básicamente lo siguiente:

1. Argumenta que la marca "J.GANG" protege productos de la clase 18 (cuero, artículos de equipaje, carteras, etc.), mientras que las marcas "J.LANG" registradas protegen productos de las clases 14 (cuero e imitaciones de cuero) y 25 (vestimenta, calzado y sombrerería). Se enfatiza que los productos son distintos en naturaleza, uso y mercado.
2. Sostiene que el principio de especialidad permite la coexistencia de marcas similares siempre que protejan productos o servicios diferentes. Se cita jurisprudencia y doctrina que respaldan esta interpretación, destacando que las marcas deben analizarse en su conjunto y no solo por similitudes gráficas o fonéticas, citando jurisprudencia.
3. Señala que los canales de distribución y el público consumidor de las marcas son diferentes. "J.GANG" se enfoca en accesorios de viaje y moda, mientras que "J.LANG" se orienta a ropa y calzado, por lo que no existe la posibilidad de riesgo de confusión entre las marcas debido a las diferencias en los productos, el público objetivo y los canales de distribución. Cita jurisprudencia que establece que la similitud gráfica o fonética



no es suficiente para denegar un registro si los productos son claramente diferenciables.

En vista de lo anterior, solicitó revocar la resolución impugnada y que se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos demostrados en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual impugnada en este procedimiento.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad o riesgo de confusión de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase.



Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o de relación entre productos de la misma clase, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos primordiales de la legislación marcaria es precisamente, otorgar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador a fin de evitar una posible confusión del consumidor en su proceso de elección de productos y servicios protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el registro de un signo que se pretende inscribir. Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo que, para el caso de examen, los incisos a y b de este numeral establecen:

[...]

- 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.

[...]

En relación con el riesgo de confusión que existe para el consumidor, en concordancia con los incisos precitados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, aclara:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, este conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre





ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

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 desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca Pretendida	Marcas Registradas
J.GANG	 J.LANG  J.LANG

Las marcas de fábrica y comercio  **J.LANG** inscritas en clase 25 internacional con registro 202379 para proteger “vestidos, calzado y sombrería”; y en clase 18 con registro 202490 para proteger “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, fajas, carteras, maletas, valijas y bolsos de cuero e imitación de cuero” ambas propiedad de la empresa J. LANG S.R.L. y la marca solicitada J. GANG para proteger y distinguir en clase 18 internacional: “Cuero y cuero de imitación; pieles de animales;



artículos de equipaje y bolsas de transporte; carteras; bolsos; bandoleras; mochilas; morrales; monederos; billeteras; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería”, aunque no cuentan con la misma grafía se aprecia que el elemento denominativo de cada una de ellas inicia con la letra “J” separada con un punto (.) y posteriormente con los términos LANG y GANG.

Ambos elementos denominativos finalizan con las mismas letras y en el mismo orden: “ANG” por lo que es evidente la similitud a nivel gráfico y visual contrario a lo manifestado por la recurrente; note la apelante que el elemento denominativo de cada signo marcario está constituido por cinco letras que se aprecian similares a simple vista ya que la única letra diferente entre el signo marcario pretendido es la letra después del punto (.), sea la letra “G” del signo que se pretende inscribir con respecto a la letra “L” de las marcas inscritas.

Pacíficamente se aprecia una confusión visual a partir de la simple observación entre cada uno de los signos marcarios confrontados en este cotejo; ya que existen más semejanzas que diferencias entre cada uno de ellos.

La semejanza también se aprecia en el nivel fonético o auditivo, ya que es evidente que la sonoridad de un vocablo compuesto por cinco letras, donde la primer letra de los signos es una letra “J” que se separa del siguiente término por medio de un punto que tiene el efecto de separar la pronunciación, para luego iniciar la pronunciación del siguiente vocablo de apenas cuatro letras, cuyas últimas tres letras, además de ser idénticas también coinciden en su orden “ANG” por lo que no existe duda para este Tribunal de que los agravios de la parte



recurrente, en cuanto a que no existe riesgo de confusión entre las marcas, no son de recibo por cuanto es evidente la similitud entre las marcas inscritas con la marca propuesta.

Menciona la empresa recurrente en sus agravios que el principio de especialidad permite la coexistencia de marcas similares o incluso idénticas, siempre que protejan productos o servicios distintos; precisamente sobre este alegato se le debe indicar al recurrente que el objetivo principal del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios iguales o semejantes en el mercado de bienes y servicios; así lo dictaminó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el día 3 de abril de 2007, en el Proceso 022-IP-2007; resultando que además agregó:

[...]

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

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.



Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis.

“a) **La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:** Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) **Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) **Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general– radio televisión y prensa–, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la



difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc. La conexión competitiva sería menor.

d) **Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) **Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) **Mismo género de los productos:** Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” (Proceso N°



114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, del 14 de enero de 2004).

[...]

Conforme a lo expuesto, en el caso de examen no procede la aplicación del principio de especialidad porque el riesgo de confusión aumenta entre las marcas cotejadas cuando se verifica la conexión competitiva entre los productos y el sector del mercado ocupado por las empresas oferentes, nótese que no solamente son productos que utilizan la misma materia prima en la elaboración de sus productos principales; sino que posiblemente compartirán los mismos canales de comercialización; puntos de venta; medios de publicidad semejantes y evidentemente podrían compartir el sector demandante del mercado de bienes, sea el consumidor, quien podría vincular los productos de una empresa con los de otra, complementar los productos adquiridos con los ofrecidos por un competidor.

Cabe indicar nuevamente que el principio de especialidad que rige el derecho de marcas procura proteger al consumidor medio a fin de que, por medio de la marca inscrita logre reconocer un producto y distinguirlo eficientemente de otro.

Además, con respecto a la jurisprudencia citada por la recurrente, cabe reiterar que la aplicación del principio de especialidad en otros procesos de inscripción marcaria; obedecen a las aristas de cada uno de aquellos expedientes examinados; no solo analizaron la similitud entre las marcas cotejadas, sino de acerca de los productos protegidos; su naturaleza; del sector del mercado ocupado por las



empresas; la conexión competitiva entre los oferentes, entre muchos otros elementos, por lo que este órgano considera que la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, no es de aplicación para el presente examen, puesto que, como se indicó, cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda.

Tome nota la recurrente que las resoluciones dictadas que forman parte de la jurisprudencia de este Tribunal son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral, y mucho menos pueden servir para descontextualizar los argumentos contenidos en ellas.

Además, como lo ha reiterado este Tribunal el solicitante tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y que se encuentra en uso en el mercado. Toda vez que existe un inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación por lo que nada justifica, la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos o a los consumidores en el mercado de bienes y servicios.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa PRÜNE S.A. organizada y regida por las leyes de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:01 horas del 4 de noviembre de 2024.



POR TANTO

Por la consideraciones que anteceden se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Gabriela Miranda Urbina, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa PRÜNE S.A. organizada y regida por las leyes de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:11:01 horas del 4 de noviembre 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 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

dcc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33