



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0179-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

ELEPANTS S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8601)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0543-2025

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

Recurso de apelación planteado por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ELEPANTS S.R.L.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Argentina, con domicilio en El Salvador 4607, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:33 del 7 de enero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de agosto de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía ELEPANTS S.R.L, solicitó la inscripción de la marca de



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

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:06:33 horas del 7 de enero de 2025, denegó la solicitud de la



marca solicitada en clase 25 internacional, pedida por la compañía ELEPANTS S.R.L., al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (Folio 21 a 32)

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía ELEPANTS S.R.L, planteó recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresó agravios:

1. Aunque ambas marcas usen elefantes en su logotipo, la forma en que se representan esos elefantes; como el estilo, el uso de colores, y elementos distintivos adicionales como lo es la palabra ELEPANTS, claramente distancian cualquier posible riesgo de confusión para el consumidor.
2. Existen muchos registros con elefantes en la clase 25 internacional, denotando que la apropiación exclusiva de dicho



animal no es posible; en tanto la marca cuente con suficientes elementos diferenciadores estas pueden coexistir, tal y como se da en el presente caso.

3. Enfatiza que una marca debe ser analizada en su totalidad, y no desmembrando sus elementos, evaluándola como un todo.
4. Alega que no es posible efectuar un análisis correcto de la marca sin la existencia de su elemento distintivo más relevante, o sea el nombre de la marca.
5. Menciona que, si bien las marcas se encuentran en la misma clase, estas son totalmente diferentes; por ende, no pueden de ninguna manera causar algún tipo de confusión al consumidor promedio.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía BANANA REPUBLIC (ITM) INC., es titular registral del siguiente signo marcario:



- **Marca de fábrica y comercio:** registro **278686**, en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza; para proteger: vestuario, calzado, sombrerería. Inscrita el 23 de abril de 2019, con vigencia al 23 de abril de 2029. (Folio 8 y 9 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. 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, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- 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.
[...].”

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

[...]

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; ...”

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario,



procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

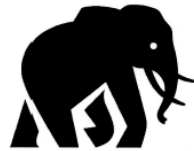




Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

MARCA INSCRITA

REGISTRO 278686

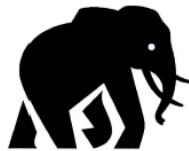


Clase 25: vestuario, calzado, sombrerería.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que entre los signos



objetados; la marca propuesta corresponde a un signo marcario mixto, sea, conformado por una parte denominativa y un

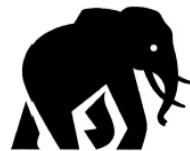


diseño, y la marca inscrita es de carácter figurativo, compuesta por solo un diseño.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado



como la marca inscrita



bajo una premisa

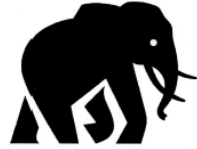
inicial pueden ser fácilmente relacionados, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra en su totalidad el elemento figurativo de la marca inscrita; siendo esta estructura figurativa el



elemento único del signo inscrito; tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Ello, aundo a que la palabra empleada “**ELEPANTS**” no le proporciona la distintividad necesaria, ya que tal aditamento pretende hacer alusión directa al mismo elemento del diseño empleado; por lo que, se emplee o no la frase el consumidor lo relacionará directamente con el diseño o elemento figurativo propuesto.

Por otra parte, cabe acotar que el hecho de que los diseños cotejados empleen colores diferentes, tal condición no le proporciona la distintividad necesaria al signo requerido, debido a que el consumidor podría pensar que los productos son del mismo origen empresarial de la marca inscrita, que está siendo comercializada bajo un nuevo logotipo o una nueva línea de productos; siendo que el diseño del elefante pese a contener ciertos rasgos diferentes en su conformación a golpe de vista, estos se tornan prácticamente imperceptibles a la hora de adquirir el producto, ya que no podríamos obviar que la figura del elefante es lo representativo y lo que el consumidor relacionará con los productos de la compañía titular de la marca inscrita.



Además, a nivel fonético las marcas “**ELEPANTS**” y  al compartir el mismo contenido figurativo, es claro que ambos hacen alusión al mismo contenido gramatical “elefante” por lo que el consumidor a la hora de observar el diseño propuesto lo identificará por su nombre; de ahí que, al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera idéntica, siendo que su vocalización



y contenido sonoro es el mismo, por lo que, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular de la registros inscritos, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas.

Con respecto al contexto ideológico, no podríamos obviar que el elemento figurativo o diseño empleado hace alusión directa a un elefante; de ahí que, si bien la marca propuesta incluye la palabra ELEPANTS que no es el término correcto en idioma inglés, siendo lo preciso “ELEPHANTS” su contenido evoca a un mismo concepto ideológico de fácil interpretación para el consumidor; lo que puede conllevar en idéntico sentido a confusión entre las marcas y su correspondiente origen empresarial.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Ahora bien, en cuanto al cotejo de productos el artículo 24 citado en su inciso e) indica: 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.



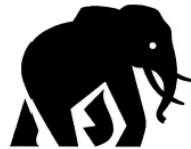
Por esta razón es que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Ahora bien, tomando en consideración dicho contenido doctrinario con relación al cotejo de productos, este Tribunal, logra colegir que, lo



solicitado con la marca pretendida en contraposición con



lo que protege la marca inscrita ambas en clase 25 internacional, conforme se desprende se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, sea respecto de artículos de tiendas por departamentos “prendas de vestir (vestuario), calzado, artículos de sombrerería”; situación que indudablemente puede generar un riesgo de confusión directa e indirecta para el consumidor quien podría relacionar los signos y los productos con el mismo origen empresarial de la compañía titular de la marca inscrita.

En consecuencia, queda claro que, por la naturaleza de los productos que se pretenden estos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionarle protección registral. En consecuencia, no es aplicable al caso bajo estudio el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, se logra establecer que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que el consumidor pueda relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en



la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados con las diferencias en cuanto a su logotipo, forma de los elefantes, el estilo, el uso de colores, y la palabra ELEPANTS, siendo el principal identificador de los productos que ofrece la marca de su representada y evita un posible riesgo de confusión para el consumidor, este Tribunal estima importante señalar que tal y como fue abordado por el Registro de instancia, así como por este órgano de alzada, entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, por cuanto el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, situación que indudablemente en el caso en estudio puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas. Ello, aunado a que el diseño empleado y el color utilizado no le proporcionan la carga distintiva necesaria al signo petitionado con relación a la marca inscrita.

Por otra parte, en cuanto a que existen muchos registros con elefantes en la clase 25 internacional, denotando que la apropiación exclusiva de dicho animal no es posible y la marca cuenta con suficientes elementos diferenciadores y pueden coexistir. En este sentido, no lleva razón el recurrente toda vez de que como fue analizado en el presente caso, el signo propuesto no cuenta con la carga distintiva necesaria para obtener protección registral; incurriendo en la inadmisibilidad



contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Finalmente, lleva razón el apelante en cuanto a que no es posible la apropiación exclusiva de dicho animal, sin embargo, cabe acotar de que si existen otros registros inscritos que utilizan dicho diseño o animal (elefante), en clase 25 internacional, es porque dichas solicitudes superaron el proceso de calificación registral ejercido por el operador jurídico, en cuanto al contenido de los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas. La existencia de marcas registradas que incluyen un elefante como elemento figurativo y que coexisten sin problemas no es relevante para evaluar la marca solicitada. Cada marca debe ser evaluada individualmente según las normas aplicables, sin considerar casos anteriores. La coexistencia de marcas similares no establece un precedente vinculante, por lo que no se puede argumentar que la marca solicitada debe ser aceptada solo porque otras marcas similares ya están registradas. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la



marca propuesta resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 25 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara




sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:33 del 7 de enero de 2025.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la compañía **ELEPANTS S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:33 del 7 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma** denegándose la solicitud de la marca



propuesta  para la clase 25 de la nomenclatura internacional. 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

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36