



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0402-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “UNIVERSAL”**

LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2235)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0194-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas tres minutos del treinta de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la
abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de
identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de
la empresa **Librería Universal S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-
895705, domiciliada en Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre,
Centro Corporativo El Cedral, torre cuatro, piso tres, oficinas de RL
Abogados, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 14:53:17 horas del 26 de agosto de
2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en la condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo “**UNIVERSAL**”, para distinguir en clase 8: planchas de ropa; planchas eléctricas para alisar el cabello; cortadoras de cabello; rapadoras; planchas eléctricas para ondular el cabello; máquina para cortar barba; desatornilladores no eléctricos; alicates; martillos manuales. Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló e indicó:

1. Se presenta documentación con la cual se demuestra que Federspiel & Co S.A. (empresa titular de las marcas que sirven de objeción para el rechazo) y Librería Universal S.R.L., forman parte de un mismo grupo de interés económico, por lo que no existe riesgo de confusión para el consumidor.

2. En cuanto a las marcas registradas a nombre de Landers y Cia S.A.S., los productos son diferentes entre sí, y además dichas marcas ya han coexistido con otros registros UNIVERSAL.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como



hechos de tal carácter los siguientes:

1. Las empresas Federspiel & Co S.A. (empresa titular de las marcas que sirven de objeción para el rechazo) y Librería Universal S.R.L., forman parte de un mismo grupo de interés económico según certificación notarial visible a folios 18 y 19 del legajo de apelación.
2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritas a nombre de la empresa **LANDERS Y CIA S.A.S.**, las marcas de fábrica y comercio:
 - a. **UNIVERSAL**, registro 1564, vigente hasta el 6 de agosto de 2031, distingue en clase 21: molinos caseros para hacer pan y queques; vasijas para contener líquidos y botellas al vacío (folios 45 y 46, expediente principal).
 - b.  registro 290572, vigente hasta el 27 de agosto de 2030, distingue en clase 21: Ollas de presión no eléctricas, calderos, sartenes, exprimidores no eléctricos, ollas arroceras no eléctricas, termos y portacomidas (folios 55 y 56, expediente principal).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. El Registro consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece 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.

[...]

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;

[...]

Al tenerse como hecho probado la relación o pertenencia a un mismo grupo de interés económico de las empresas Federspiel & Co S.A. y Librería Universal S.R.L., se prescinde del cotejo de los signos registrados por la empresa Federspiel & Co S.A.

Los signos en conflicto son los siguientes:

Signo solicitado

UNIVERSAL

Clase 8: planchas de ropa; planchas eléctricas para alisar el cabello; cortadoras de cabello; rapadoras; planchas eléctricas para ondular el cabello; máquina para cortar barba; desatornilladores no eléctricos; alicates;

Signos inscritos

UNIVERSAL

Clase 21: molinos caseros para hacer pan y queques; vasijas para contener líquidos y botellas al vacío.



Clase 21: ollas de presión no eléctricas, calderos, sartenes, exprimidores no eléctricos, ollas arroceras no eléctricas, termos y portacomidas.



martillos manuales.
Herramientas e
instrumentos de mano
que funcionan
manualmente; artículos
de cuchillería, tenedores
y cucharas; armas
blancas; maquinillas de
afeitar.

Desde el punto vista gráfico, fonético e ideológico y bajo el análisis en conjunto no se requiere un estudio exhaustivo para determinar una coincidencia total entre los signos enfrentados puesto que se trata de la denominación UNIVERSAL sin elementos accesorios que los distingan, por lo que podrían inducir al consumidor a riesgo de confusión o asociación, de manera que será el cotejo de los productos lo que determine la posibilidad de coexistencia registral.

Además, el agravio principal del apelante gira en torno a la diferencia que presentan los productos protegidos por los signos enfrentados, lo cual se conoce como principio de especialidad. Con respecto a este principio el artículo 24 del reglamento citado indica en su inciso e) que “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y 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 se encuentran en el artículo



25 de la Ley de marcas de repetida cita.

Con fundamento en todo lo indicado, considera esta instancia que la lista de productos denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual del signo solicitado **“UNIVERSAL”** no se encuentra relacionada con la lista de productos de los signos registrados; nótese que la clase 8 de la marca solicitada se refiere a productos como planchas de ropa, productos relacionados con el cabello y la barba, desatornilladores no eléctricos, alicates, martillos manuales, herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, y armas blancas; mientras que los registrados en clase 21 se relacionan con productos cuyo fin o función va dirigido a la producción o almacenamiento de distintos alimentos.

Las notas explicativas de las clases 8 y 21 de la clasificación de Niza 12^a edición, permite aclarar más la imposibilidad de relacionar tales productos. En cuanto a la clase 8 indica que comprende principalmente las herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente para la realización de tareas tales como el taladrado, el modelado, el corte y la perforación. Con respecto a la clase 21 señala que comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios que funcionan manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios cosméticos, los artículos de cristalería y ciertos productos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; y excluye algunos productos de la clase 8 como los cubiertos y las herramientas de corte que funcionan manualmente para la cocina, por ejemplo: los corta verduras, los cortadores de pizza y los cortadores de queso. Este detalle se puede observar en el siguiente enlace: <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>.



Por lo anterior, es claro que los productos pretendidos no son complementarios de los registrados, no se da un uso conjunto de ellos y no pueden sustituirse para las mismas funciones, en ese sentido no existe posibilidad de asociarlos pues su naturaleza es disímil.

Como se expresó la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos distintos, no se producirá confusión en los consumidores. No se producirá confusión indirecta, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, dada la diferencia tan marcada de estos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **Librería Universal S.R.L.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:17 horas del 26 de agosto de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **“UNIVERSAL”**, para la lista de productos solicitada en clase 8, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiera.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por



Marianella Arias Chacón en representación de Librería Universal S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:17 horas del 26 de agosto de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**UNIVERSAL**”, para la lista de productos solicitada en clase 8, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiera. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM



DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55