

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0519-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo EXPO FERIA TURISTICA SAN JOSÉ

O. KEITH ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4578)

Marcas y otros signos

## VOTO 0054-2019

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas doce minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **OSCAR KEITH RIVERA**, empresario, vecino de Curridabat, cédula de identidad 3-0237-0511, en su condición de apoderado generalísimo de **O. KEITH ORGANIZACIÓN DE EVENTOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-650011, domiciliada en San José, Lomas de Ayarco de Curridabat, 900 metros al sur del restaurante Doña Lela, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 13:39:59 horas del 17 de agosto de 2018.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**


### CONSIDERANDO

#### PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo del 2018, **OSCAR KEITH RIVERA**, en su condición indicada, presentó la solicitud de inscripción como marca de servicios del signo **EXPO FERIA TURISTICA SAN JOSÉ**, para distinguir organización de congresos, convenciones y ferias, en clase 41 internacional.

---

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:39:59 horas del 17 de agosto de 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca:

  
“**EXPOFERIA** TURÍSTICA”, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su reglamento.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

No se comparte el criterio del Registro, pues la frase simple de “Expoferia Turística” es absolutamente genérica y cierra el mercado total. Es igual a haber legalizado “Bar y Restaurante” en forma genérica.

En todas las ramas y en especial en turismo, existen muchas ferias y todas son de la especialización. Por ejemplo, Expofería Agrícola, médica, legal o de taxistas. Todas son expoferias, que proviene de la unión de otras dos palabras genéricas al extremo como Exposición y Feria.

Cada ciudad o cada pueblo puede tener su feria y el genérico será “Expoferia Turística” y el apellido y distintivo sustantivo en este caso “San José”.

Mantener esa tesis de protección sería condenar a las ferias que se llamen de otra forma que no distinga la actividad ni el distintivo.

**TERCERO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

**CUARTO. HECHO PROBADO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca , registro 208841, vigente hasta el 25/04/2021, en clase 41 internacional para distinguir servicios de entretenimiento de

---

personas, servicios de actividades deportivas y culturales, (principalmente recreo y diversión), propiedad del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO**.

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

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO.** Efectuado el estudio de los agravios del apoderado de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- 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 lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posibilidad de coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que distinguen.

Las marcas en cotejo son:

**SIGNO SOLICITADO**  
**EXPO FERIA TURISTICA SAN JOSÉ**

Organización de congresos, convenciones y ferias.

## MARCA REGISTRADA




Servicios de entretenimiento de personas, servicios de actividades deportivas y culturales, (principalmente recreo y diversión).

Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre lo signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero si de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el

signo solicitado **EXPO FERIA TURISTICA SAN JOSÉ**, y el inscrito , existe una semejanza muy evidente, la inclusión del término San José en el signo propuesto no determina diferencia alguna a la vista del consumidor. La frase **EXPO FERIA TURISTICA** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los servicios.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una

---

impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos prácticamente idénticos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan la misma idea en cuanto a que se trata de una feria de turismo.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.


Precisamente, las reglas en esta norma establecidas 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.

La marca solicitada distinguiría **organización de congresos, convenciones y ferias**, y el signo registrado **servicios de entretenimiento de personas, servicios de**

---

***actividades deportivas y culturales, (principalmente recreo y diversión).***

Lo anterior nos demuestra claramente que los servicios de la marca solicitada están íntimamente relacionados con los que distingue la marca registrada, ya que *la organización de congresos, convenciones y ferias* prestado bajo la figura de una **EXPO FERIA TURISTICA** en **SAN JOSÉ**, se asemejan a la prestación de *servicios de entretenimiento de personas, servicios de actividades deportivas y culturales,*

*(principalmente recreo y diversión)*, distinguidos bajo el signo , en resumen ambos servicios se enfocan en el área de turismo, esto sumado a la identidad gráfica, fonética e ideológica es un obstáculo para permitir la coexistencia registral de los signos, ya que el consumidor puede atribuir a un mismo origen empresarial los servicios distinguidos por ambos signos.

En el presente caso el recurrente no aporta dentro de sus agravios elementos suficientes que sirvan de base para descartar las semejanzas citadas por el Registro luego de realizar el cotejo marcario, mismas que avaló el Tribunal según lo desarrollado, por lo que de permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo tanto, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **OSCAR KEITH RIVERA**, en su condición de apoderado generalísimo de **O. KEITH ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 13:39:59 horas del 17 de agosto del 2018.

**SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada

---

la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **OSCAR KEITH RIVERA**, en su condición de apoderado generalísimo de **O. KEITH ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 13:39:59 horas del 17 de agosto del 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. 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. -**

**Norma Ureña Boza**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/CVJ/LVC/IMDD/LVC/GOM