
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0411-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE MARCA DE SERVICIOS “ThinQ”

LG ELECTRONICS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3297)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0062-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Pedro Oller Taylor, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 107870425, en su condición de apoderado especial de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Corea, domiciliada en 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:44:20 horas del 03 de mayo de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso que nos ocupa, el señor Ricardo Vargas Aguilar, mayor, casado, abogado vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**ThinQ**” en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Formación interna para la gestión*”

empresarial; entrenamiento interno para mercadeo; entrenamiento interno para investigación y desarrollo; entrenamiento interno para mejorar la creatividad; entrenamiento interno para la creación de ideas; entrenamiento de personal; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de talleres; orientación profesional (asesoramiento en educación o formación); organización y dirección de eventos educativos; proporcionar información educativa; entrenamiento práctico (demostración); examen educacional; investigación educativa; cursos en educación en internet; instrucción de educación en internet; examen educativo en línea; suministro de música digital a través de un dispositivo móvil”.

A lo anterior, una vez **publicados** los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la señora Giselle Reuben Hataounian, mayor, casada, abogada en su condición de apoderada especial de la empresa **UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L.**, presentó su oposición



argumentando que es titular de la marca de servicios **THINK CAM PUS UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA**, registro número 263421, inscrita el 17 de julio de 2017, gozando previamente el derecho que debe protegerse, además el signo solicitado posee similitud gráfica, fonética e ideológica, en relación al signo inscrito y al compartir las marcas el elemento nominativo predominante THINK - THINQ, impide su coexistencia registral, aunado a ello por existir una identidad entre los servicios pretendidos en relación a los inscritos, no existe la posibilidad de aplicación del principio de especialidad, acentuándose aún más el riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, por tales circunstancias solicito se declare con lugar la oposición y se rechace la solicitud de la marca pretendida.

Mediante resolución dictada a las 14:44:20 horas del 03 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción del signo solicitado, al considerar que este colisiona con la marca protegida en clase 41, incurriendo

en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2019, interpuso recurso de apelación, manifestando como parte de sus agravios lo siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial, comete un error al momento de realizar el cotejo marcario basándose únicamente en la “realidad registral”, puesto que la ley impone una obligación de examinar los signos en la forma en que son presentados al público consumidor, como se desprende de la prueba aportada en la contestación de la oposición, queda claro que las marcas se presentan al consumidor de manera tal que es imposible que se induzca a error o confusión, por no existir similitud

gráfica, fonética e ideológica entre el la marca de servicios inscrita  y el signo pretendido “ThinQ”, como se logra apreciar, aunado a ello el signo inscrito se pronuncia con todos sus elementos denominativos “THINK CAMPUS UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA”, lo cual hace que se diferencie respecto a la marca solicitada “ThinQ”; y lo que se pretende registrar son los servicios que brindan los aparatos eléctricos, es decir las funciones de inteligencia artificial, quedando demostrado que los servicios como el giro comercial de la empresa solicitante es distinto con relación a la inscrita.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

Que la marca de servicios , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 17 de julio de 2017, y vigente hasta el 17 de julio de 2027, bajo el registro número 263421, perteneciente a

UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger: *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; prestación de servicios de capacitaciones, foros, seminario y conferencias”*. (folios 96 a 97 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Una vez 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. En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.

De lo antes citado podemos indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Es entonces que la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), si es idéntico o similar a una marca registrada o es susceptible de causar confusión con ésta, porque se trata de los mismos productos o servicios, están relacionados o pueden ser asociados por el consumidor.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o Servicio, luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“ThinQ”

CLASE 41

“Formación interna para la gestión empresarial; entrenamiento interno para mercadeo; entrenamiento interno para investigación y desarrollo; entrenamiento interno para mejorar la creatividad; entrenamiento interno para la creación de ideas; entrenamiento de personal; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de talleres; orientación profesional (asesoramiento en educación o formación); organización y dirección de eventos educativos; proporcionar información educativa; entrenamiento práctico (demostración); examen educacional; investigación educativa; cursos en educación en internet; instrucción de educación en internet; examen educativo en línea; suministro de música digital a través de un dispositivo móvil”

MARCA INSCRITA



“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; prestación de servicios de capacitaciones, foros, seminario y conferencias”

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial



en la resolución venida en alzada. Al cotejarse la marca inscrita **THINK** UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA, con el signo propuesto “**ThinQ**”, desde el punto de vista *gráfico*, la marca registrada se conforma por el vocablo **THINK**, en letras de color negro, debajo de éste la frase **UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA**, con letras en color morado, en su parte superior derecha posee un círculo que contiene la palabra **CAMPUS** en letras color blanco, con el fondo en tono morado, la marca de servicios solicitada “**ThinQ**”, posee una grafía sencilla, letras en color negro, a pesar de componerse la marca inscrita por otros elementos, éstos no provocan diferencia alguna que pueda individualizar al signo pretendido; ya que al compartir en su estructura gramatical las primeras cuatro letras **THIN**, será el elemento preponderante que el consumidor recordará en su mente al momento de adquirir los servicios; pese a finalizar respectivamente los signos con las letras “**K**” y “**Q**”, no le añade al signo solicitado suficiente distintividad, siendo que el consumidor la apreciará de modo similar, no pudiendo coexistir en el tráfico mercantil.

Ahora bien, respecto al punto de vista *fonético*, la pronunciación de los signos en cotejo se percibe de forma similar y al compartir como se indicó líneas arriba letras en común, conlleva a la posibilidad que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión o asociación empresarial, ya que 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, 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 y a la hora de entonar el consumidor los signos, muy posiblemente pronunciará la terminación de cada uno en forma similar ya que las letras “**K**” y “**Q**”, en el conjunto hacen que se dé una similitud consonántica, siendo que el consumidor se enfoca en la pronunciación del recuerdo de la palabra distintiva **THINK**.

Desde el punto de vista *ideológico*, la marca inscrita su traducción al idioma español refiere al verbo “pensar”, mientras que el signo solicitado no posee significado concreto o específico que lo pueda individualizar, el hecho de que ambas marcas protegen iguales servicios concluirá la misma idea en la mente del consumidor relacionando ambas marcas a un mismo titular.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y la marca inscrita se ve aumentada en virtud de que, los servicios pretendidos por el signo solicitado con respecto a los de la marca inscrita en clase 41 son los mismos, como bien lo indicó el Registro en la resolución venida en alzada, todos los servicios de la marca solicitada se encuentran dentro de los servicios de la marca inscrita, razón por la cual el consumidor puede asociarlos a un mismo origen empresarial.

De ahí que, el principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus

párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo ...”.

De acuerdo con la cita señalada, por aplicación del principio de especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos, servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a



los competidores, de ahí que, la marca registrada **THINK** UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA, distingue: *“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; prestación de servicios de capacitaciones, foros, seminario y conferencias”*; y el signo solicitado **“ThinQ”**, pretende distinguir: *“Formación interna para la gestión empresarial; entrenamiento interno para mercadeo; entrenamiento interno para investigación y desarrollo; entrenamiento interno para mejorar la creatividad; entrenamiento interno para la creación de ideas; entrenamiento de personal; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de talleres; orientación profesional (asesoramiento en educación o formación); organización y dirección de eventos educativos; proporcionar información educativa; entrenamiento práctico (demostración); examen educacional; investigación educativa; cursos en educación en internet; instrucción de educación en internet; examen educativo en línea; suministro de música digital a través de un dispositivo móvil”*; considera este Tribunal que, los servicios pretendidos por el signo solicitado con respecto a los de la

marca inscrita son los mismos, encontrándose inmersos en ésta, para la clase 41 internacional, por tal razón no es de aplicación el principio de especialidad, ya que no debe generarse confusiones, y partiendo de signos que tienen similitudes, tanto gráficas como fonéticas, es evidente con ello, que no es de aplicación al caso bajo examen, como lo indicó el recurrente en sus agravios.

Así que, las reglas 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.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus servicios.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

El recurrente aporta prueba en la cual ofrece en el mercado productos con inteligencia artificial, pero en este caso dicha prueba no es de interés para dirimir las similitudes de los signos ya que la publicidad registral indica que los signos distinguen servicios relacionados independientemente de cómo opera en el mercado la empresa impugnante.

Así las cosas, estima este Tribunal que no lleva razón el recurrente en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado que el signo pretendido no puede coexistir registralmente para la clase 41 internacional, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre los signos cotejados y de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ThinQ**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:44:20 horas del 03 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma, declarando con lugar la oposición presentada y se deniegue el trámite de inscripción de la marca de servicios solicitada “**ThinQ**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Oller Taylor, en su condición de apoderado especial de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:20 horas del 03 de mayo de 2019, la que en este acto *se confirma*, acogiéndose la oposición interpuesta y se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **ThinQ**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33