

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0532-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

DICENAM CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-126)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0098-2021


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y seis minutos del primero de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, cédula 1-1018-0975, en condición de apoderado especial de **DICENAM CORPORATION**, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:04:59 horas del 21 de octubre del 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de

 servicios “ **GLOVAL** LOGÍSTICA DE VALORES ”, para proteger y distinguir: Servicios de agencias de cobro de deudas, servicios de caja de ahorros, servicios de caución, cobro de alquileres, corretaje de valores, servicios de depósito de cajas de seguridad, depósito de valores, servicios de depósito de fianzas por libertad provisional, gestión financiera, gestión financiera de pagos

---

de reembolso para terceros, servicios de liquidación de empresas [finanzas], servicios de pago de jubilaciones, patrocinio financiero, préstamos (financiación), préstamos prendarios o pignoratícios préstamos con garantía, recaudación de fondos de beneficencia, transferencia electrónica de fondos, alquiler de cajeros automáticos, alquiler de distribuidores automáticos de dinero, gestión de dinero en efectivo, servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero, alquiler de máquinas contadoras y clasificadoras de dinero, administración fiduciaria de dinero, valores, bienes personales y tierras, en clase 36 y transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, almacenamiento de mercancías, almacenamiento, servicios de depósito, aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos, servicios logísticos de transporte, alquiler de sistemas de navegación, transporte en vehículos blindados, transporte protegido de objetos de valor, transporte de dinero y valores, en clase 39.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:04:59 horas del 21 de octubre del 2020, rechazó la marca solicitada ya que consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la *Ley de marcas*, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada **GLOBAL BANK** e identidad de servicios que distinguen.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apeló y expuso como agravios, en lo conducente:

Indica el apelante que el Registro realizó una incorrecta calificación de los signos y el riesgo de confusión. Que los signos deben cotejarse en su conjunto.

Que la marca solicitada cuenta con varios elementos gráficos (logotipo, los elementos denominativos, figurativos utilizados y el orden de estos, las tipografías de los elementos denominativos, los colores, entre otros) y no únicamente un criterio ortográfico o gramatical.

El Registro, emitió una decisión basada en un análisis superficial de los elementos gramaticales y fonéticos “GLOVAL” vs “GLOBAL”, pero no así, el análisis visual-

---

ideológico de las representaciones y lo que estas proyectan, considerando para esto, el tipo de consumidor al que están dirigidos los servicios.

La coincidencia parcial de los elementos denominativos “GLOVAL” vs “GLOBAL”, no es suficiente para generar error o confusión en el consumidor.

Además, señala que la doctrina reciente y la jurisprudencia han establecido diferencias importantes en el análisis de marcas destinadas a productos y servicios de consumo masivo frente a las marcas destinadas a productos y servicios especializados. Las marcas destinadas a consumo masivo deben cumplir con ciertos parámetros más estrictos en su calificación, especialmente cuando son marcas que son buscadas y llamadas por su fonética. Sin embargo, por otra parte, las marcas para productos o servicios especializados requieren un mayor grado de información por parte del consumidor, también especializado; es decir que, no se trata de marcas que sean utilizadas por un público general y masivo, sino por un consumidor muy concreto y especializado, que deberá tener más información acerca de los servicios que pretende.

Visualmente las marcas proyectan distintas ideas porque sus representaciones son completamente distintas.

Existen decisiones de compra que ni siquiera se meditan, se hacen de manera automática como la persona que en un supermercado compra unas galletas, un cereal, un refresco, etc. Sin embargo, hay decisiones de consumo para las cuales el público consumidor debe prepararse, estudiar a diferentes proveedores considerando para ello, los costos y beneficios, la forma en la que brindan los servicios, la calidad con la que brindan los servicios, las reseñas de otros consumidores, entre otros. Los servicios financieros, de seguros, de transporte de mercancías son de estos servicios que requieren mucha información antes de la decisión de compra de estos.

---

En tiempos pasados era muy común que el criterio predominante fuera el fonético habida cuenta que la mayoría de las marcas eran destinadas a productos de consumo masivo y las marcas destinadas a servicios especializados eran escasas, no obstante, ese criterio no puede ser aplicado para servicios especializados, pues no es esa la forma en la que los establecimientos se conducen hoy en día.

Que de acuerdo con lo establecido en los incisos a) y d) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, el usuario realiza un cotejo simultáneo mas no sucesivo de las marcas que distinguen los productos de su interés. Así entonces, en aplicación de las nuevas formas de comercialización, entiende que en virtud de la especificidad de los servicios y al no existir una semejanza entre las representaciones cotejadas, el consumidor no tenderá a confundirse.

Solicita, se declare con lugar el presente recurso de apelación, revocándose la resolución de las 11:04:59 del 21 de octubre de 2020, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y se continúe con el trámite de inscripción de la presente marca.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca:

“**GLOBAL BANK**” bajo el número de registro 160139 propiedad de **Global Bank Corporation**, inscrita el 7 de julio de 2006, con fecha de vencimiento el 7 de julio de 2026, para distinguir en clase 36: servicios de seguros, servicios financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios.

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

---

**CUARTO:** Que 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. COTEJO DE LOS SIGNOS.** En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa, según se desarrollará:

El artículo 8° de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los 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, ... 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 ...anterior.*

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la

---

imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, 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); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, 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.

De igual forma los incisos d), e) y f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indican:

...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...

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 protegen.

### **SIGNO SOLICITADO**



Servicios de agencias de cobro de deudas, servicios de caja de ahorros, servicios de caución, cobro de alquileres, corretaje de valores, servicios de depósito de cajas de seguridad, depósito de valores, servicios de depósito de fianzas por libertad provisional, gestión financiera, gestión financiera de pagos de reembolso para terceros, servicios de liquidación de empresas [finanzas], servicios de pago de jubilaciones, patrocinio financiero, préstamos (financiación), préstamos prendarios o pignoratícios préstamos con garantía, recaudación de fondos de beneficencia, transferencia electrónica de fondos, alquiler de cajeros automáticos, alquiler de distribuidores automáticos de dinero, gestión de dinero en efectivo, servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero, alquiler de máquinas contadoras y clasificadoras de dinero, administración fiduciaria de dinero, valores, bienes personales y tierras.

Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, almacenamiento de mercancías, almacenamiento, servicios de depósito, aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos, servicios logísticos de transporte, alquiler de sistemas de navegación, transporte en vehículos blindados, transporte protegido de objetos de valor, transporte de dinero y valores.

### **MARCA REGISTRADA**

---

## GLOBAL BANK

Servicios de seguros, servicios financieros, monetarios, bancarios en inmobiliarios.

Este Tribunal considera importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los 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 sí 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: **GLOVAL** LOGÍSTICA DE VALORES, y la marca registrada: **GLOBAL BANK**, existe semejanza, ya que del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo el término **GLOVAL vs GLOBAL**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que denominaciones: LOGÍSTICA DE VALORES-BANK no son elementos que pesen para diferenciar los signos enfrentados, ya que son términos de uso común en el área de los transportes de valores y finanzas.

El término **GLOVAL** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resultan distintivas para todos los servicios que distingue en clase 36 y 39.



---

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los servicios de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

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 del conjunto marcario es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma semejante. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente 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.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes (**GLOVAL vs GLOBAL**), de los signos es idéntica, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los servicios o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la idea de conjunto o referente al planeta o globo terráqueo, el consumidor asocia el término global a un servicio que abarca un conjunto.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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 productos a los que se refieren los signos 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.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos considerados por la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** 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. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace 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, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos servicios financieros (***Servicios de agencias de cobro de deudas, servicios de caja de ahorros, servicios de caución, cobro de alquileres, corretaje de valores, servicios de depósito de cajas de seguridad, depósito de valores, servicios de depósito de fianzas por libertad provisional, gestión financiera, gestión financiera de pagos de reembolso para terceros, servicios de liquidación de empresas [finanzas], servicios de pago de jubilaciones, patrocinio financiero, préstamos (financiación), préstamos prendarios o pignoratícios préstamos con garantía, recaudación de fondos de beneficencia, transferencia electrónica de fondos, alquiler de cajeros***

---

*automáticos, alquiler de distribuidores automáticos de dinero, gestión de dinero en efectivo, servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero, alquiler de máquinas contadoras y clasificadoras de dinero, administración fiduciaria de dinero, valores, bienes personales y tierras*) de la marca registrada (*servicios de seguros, servicios financieros, monetarios, bancarios en inmobiliarios*) además los servicios de *transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, almacenamiento de mercancías, almacenamiento, servicios de depósito, aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos, servicios logísticos de transporte, alquiler de sistemas de navegación, transporte en vehículos blindados, transporte protegido de objetos de valor, transporte de dinero y valores*, de la marca solicitada están estrechamente relacionados con los servicios financieros de la marca registrada, es decir los servicios financieros son muy amplios por lo que pueden abarcar el transporte de dinero y valores o relacionarse.

Es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión tanto directa como indirecta atrás desarrollado, ya que los servicios que distinguen se ofrecen en el mercado de forma similar, tienen los mismos canales de publicidad, son de la misma naturaleza (servicios financieros), sumado a esto puede darse una asociación o relación entre los productos.

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.

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.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias

---

en el plano gráfico, fonético, ideológico y los servicios que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición del inciso a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “**GLOBAL BANK**”, y que de permitirse



**GLOVAL**

la inscripción de la marca solicitada “ **LOGÍSTICA DE VALORES** ” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Néstor Morera Víquez**, en condición de apoderado especial de **DICENAM CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:04:59 horas del 21 de octubre del 2020, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Néstor Morera Víquez**, en condición de apoderado especial de **DICENAM CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:04:59 horas del 21 de octubre del 2020, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**