

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0035-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

ALEGRÍA ECOLÓGICA SAN MATEO S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8109

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0112-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y seis minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Carlos Cersosimo D'Agostino, vecino de San José, cédula de identidad 1-1080-0755, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALEGRÍA ECOLÓGICA SAN MATEO S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-752209, organizada y existentes bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, San Mateo, Finca La Ecovilla Kopali, contiguo a la planta potabilizadora del AYA, casa catorce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:06:06 horas del 2 de diciembre de 2020.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 6 de octubre de 2020 el abogado Juan Carlos Cersosimo D'Agostino, de calidades y condición indicadas, presentó



solicitud de inscripción como marca de servicios del signo , para distinguir en clase 36 negocios inmobiliarios, así como el desarrollo, comercialización y/o venta de proyectos de bienes raíces, condominios y desarrollos de proyectos habitacionales, turísticos y comerciales.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El abogado Cersosimo D'Agostino apeló lo resuelto, y expuso agravios indicando que el Registro no consideró todos los argumentos recurridos por su representada, tanto en la contestación de la prevención como en el recurso de revocatoria, además el nombre comercial inscrito "ALEGRÍA", protege un establecimiento comercial ubicado en Alajuela, dedicado a las ventas de un desarrollo inmobiliario, la marca de servicios solicitada no cuenta con un sitio determinado y pretende proteger servicios de negocios inmobiliarios, así como el desarrollo, comercialización y/o venta de proyectos de bienes raíces, condominios y desarrollos de proyectos habitacionales, turísticos y comerciales; de ahí que su naturaleza sea distinta al proteger actividades y elementos disímiles, por cuanto el signo pretendido protege la prestación de servicios y el nombre comercial registrado un establecimiento mercantil dedicado a las ventas de un único y específico desarrollo inmobiliario, siendo muy claro al referirse a las ventas de un desarrollo inmobiliario con una ubicación específica, por tales razones se elimina la posibilidad de asociación o confusión entre los signos, en razón de lo anterior no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que el signo solicitado pretende proteger servicios similares y relacionados con los contenidos en la lista de productos protegidos por el nombre comercial inscrito; por tanto el operador jurídico realiza un análisis

---

inexacto entre un nombre comercial y una marca.

Agrega el apelante que la marca pretendida, vista en su conjunto, goza de otros elementos que forman parte integral de la marca, generándole una diferenciación que la distingue de manera única y particular de cualquier signo marcario inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual, aunado a ello la marca se encuentra conformada por un diseño particular y los términos: "ALEGRÍA" y "VILLAGE" (Poblado Alegría), aportándole el término village, que visualmente sea única y particular al traducirse al idioma español como poblado, pueblo o aldea, creando una conceptualización en la marca solicitada muy lejana a la simple concepción de forma aislada de la palabra "ALEGRÍA", por lo cual no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, inclusive los signos se encuentran en clases distintas, en consecuencia no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que: "El signo solicitado VILLA ALEGRÍA (diseño) es denominativamente similar al nombre inscrito ALEGRÍA pues comparten la palabra ALEGRÍA"; añade el recurrente que existen casos en que los signos presentan un cierto grado de similitud como ocurre entre Coca Cola y Big Cola en clase 32 internacional y coexisten sin peligro de confusión al tratarse de signos que comparten una o algunas sílabas y misma clase; también la jurisprudencia refiere al caso de "FREEDOM (diseño)" marca propuesta y "FREE" signo inscrito, donde se consideran distintas, sin dejar de lado la posible coexistencia de signos en la misma clase, como es el caso de los signos "CREM" UVA CREM (Exp. 2005-008950) y CREM HELADOS (Exp. 2017-008135); pudiendo coexistir las marcas ya que su nivel de distinción, características propias y otros elementos (denominaciones adicionales y diseños), que las conforman le aportan suficiente distintividad.

Finalmente, como sustento de sus alegatos, el apelante cita el voto 0033-2017, expediente 2016-0443-TRA-PI; y las resoluciones 7625 del 20 de marzo de 1988 de

las 10:55 horas del Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Tercera, 01161-2016 del 10 de noviembre de 2016, expediente 14-001567-1027-CA de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país; además aporta jurisprudencia, indicando que la confusión marcaria debe basarse en la apreciación de conjunto de las marcas para determinar si existe o no riesgo de confusión, luego de contraponerlas y de realizar un análisis objetivo de las mismas, determina que gráficamente son completamente distintas y no crean confusión entre el público consumidor, además su pronunciación al momento de tener enfrentados ambos productos es disímil, las marcas en su percepción fonética es diferente y generan en la mente del consumidor una idea distinta, razón por la cual no se encontraría en peligro de confundir las marcas.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se comprueba que el nombre comercial **ALEGRIA** se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual desde el 23 de enero de 2009, registro **184858**, a nombre de **LAS TIERRAS DEL ESPINAL S.A.**, para distinguir un establecimiento dedicado a las ventas de un desarrollo inmobiliario. Ubicado en Alajuela, San Rafael, frente a la nueva carretera San José-Caldera (entre Santa Ana y la Guácima), como rola a folios 8 a 8 vuelto del 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. PLANTEAMIENTO DEL**

**PROBLEMA. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de



servicios por derechos de terceros contenidos en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas. Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el a quo, en cuanto a la aplicación del inciso a), debido a que este es para casos de marcas que sean iguales o semejantes; por lo tanto, para el caso bajo estudio no es de aplicación.

Por consiguiente, 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, configurándose tal prohibición conforme al inciso:

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

Como puede observarse, la finalidad de un signo distintivo es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación entre signos, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Debido a lo anterior y a efecto de resolver los agravios expuestos por el apelante, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

---

Así, se procede al cotejo de los signos en conflicto:

### **MARCA SOLICITADA**



### **CLASE 36**

Negocios inmobiliarios, así como el desarrollo, comercialización y/o venta de proyectos de bienes raíces, condominios y desarrollos de proyectos habitacionales, turísticos y comerciales.

### **NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO**

### **ALEGRIA**

Para proteger un establecimiento dedicado a las ventas de un desarrollo inmobiliario. Ubicado en Alajuela, San Rafael, frente a la nueva carretera San José-Caldera (entre Santa Ana y la Guácima).

De conformidad con el cotejo realizado y el análisis en conjunto de los signos, se determina que desde el punto de vista gráfico, presentan similitud, su elemento literal está compuesto por el término preponderante ALEGRIA que está contenido en su totalidad en el nombre comercial inscrito, a pesar de conformarse la marca pretendida por elementos denominativos como un diseño, estos no le otorgan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con el signo inscrito, siendo

---

que el consumidor centra su atención en el término ALEGRIA, pudiendo generar un riesgo de confusión en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora en el nombre comercial inscrito como en el signo pretendido son altamente parecidas, por componerse de la palabra ALEGRIA, siendo su pronunciación similar y poco diferenciable al oído del consumidor, pudiendo hacer creer al consumidor que las marcas provienen de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra ALEGRIA, evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que las relacionaría de manera directa con el giro comercial que comercializa el nombre comercial inscrito, pudiendo el consumidor relacionarlas al mismo titular del registro inscrito, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

En el caso bajo examen, obsérvese que el nombre comercial inscrito ALEGRIA distingue un establecimiento dedicado a las ventas de un desarrollo inmobiliario; y la marca propuesta pretende la protección de negocios inmobiliarios, así como el desarrollo, comercialización y/o venta de proyectos de bienes raíces, condominios y desarrollos de proyectos habitacionales, turísticos y comerciales, en clase 36 internacional. De ahí que los servicios pretendidos se encuentran dentro de la

---

misma actividad comercial, sea dentro de la misma gama de servicios comercializados a saber, “negocios inmobiliarios”; y dirigidos a un mismo mercado meta, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar con los de la empresa titular del nombre comercial inscrito. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera con el rechazo del signo solicitado.

Sobre los agravios expresados por el apelante, en cuanto que el nombre comercial inscrito protege un establecimiento comercial ubicado en Alajuela, dedicado a las ventas de un desarrollo inmobiliario; y la marca de servicios solicitada no cuenta con un sitio determinado pretendiendo proteger servicios de negocios inmobiliarios, así como el desarrollo, comercialización y/o venta de proyectos de bienes raíces, condominios y desarrollos de proyectos habitacionales, turísticos y comerciales; es menester indicar por parte de este Tribunal, que los servicios que pretende comercializar el signo solicitado se encuentran estrechamente relacionados con el nombre comercial inscrito, como se demuestra del cotejo antes realizado; además el hecho que el establecimiento comercial del signo marcario inscrito esté geográficamente ubicado en determinada zona o cualquier otro lugar del país, no es un motivo para que la marca solicitada logre su registro, por cuanto no hay forma de diferenciar a ambos signos marcarios, siendo esto precisamente lo que la Ley de Marcas pretende evitar.

En relación con el agravio manifestado por el apelante que la marca pretendida vista en su conjunto goza de otros elementos que forman parte integral de esta, lo cual le genera una diferenciación que la distingue de manera única y particular de cualquier signo marcario inscrito, al respecto cabe indicar que las marcas deben analizarse como un todo, de forma integral, siendo que la visión en conjunto que

---

echa de menos la representación de la empresa apelante es más bien la que impide que el signo propuesto se le pueda otorgar un derecho de exclusividad a través de la figura de la marca, en el sentido que la marca solicitada contiene la palabra ALEGRIA del nombre comercial registrado, y los demás elementos (denominativo-gráficos), que le acompañan no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, por lo que el consumidor al ver los signos los relacionaría de manera directa con los servicios que comercializa la titular del registro inscrito.

Respecto al uso de la palabra ALEGRIA en varias marcas registradas, cada solicitud debe analizarse de acuerdo con su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de terceros que puedan verse conculcados, por lo que los registros traídos a colación por el apelante no son capaces de producir el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

Por otra parte, el recurrente indica que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, este Tribunal estima procedente reiterar que del análisis realizado en el considerando quinto de esta resolución, se logra determinar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, que el signo propuesto tiene identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico con relación al signo inscrito ante el uso del término ALEGRIA, siendo que su diseño y el elemento denominativo que le acompañan no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia mencionada por el recurrente, debemos indicar que los antecedentes citados en sus agravios no pueden ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia

---

naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Por la razones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Juan Carlos Cersosimo D'Agostino representando a **ALEGRÍA ECOLÓGICA SAN MATEO S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:06:06 horas del 2 de diciembre de 2020, la que en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción solicitada. 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. 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 DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**