
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0464-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS



LUIS ROBERTO MEJIA VIQUEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2736)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0146-2020

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

Recurso de apelación interpuesto por la **SANDRA GARCIA ARTAVIA**, mayor, viuda pensionada, portadora de la cédula de identidad 1-0435-0892 en su condición de apoderada generalísima de **LUIS ROBERTO MEJÍA VÍQUEZ**, mayor, casado una vez, pensionado, cédula de identidad 4-0106-1025, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:15:57 horas del 20 de junio de 2019.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **LUIS ROBERTO MEJÍA VÍQUEZ**, de calidades citadas y a título personal, presentó solicitud de inscripción de la

marca de servicios “”, para proteger y distinguir: servicios de coaching y formación de vida, en clase 41.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:15:57 horas del 20 de junio de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros, al encontrarse



registrada la marca  según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción de la solicitud presentada”*

Inconforme con lo resuelto, la señora **SANDRA GARCIA ARTAVIA** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que, si bien ambas marcas protegen servicios de la clase 41, la ley de marcas citada permite la coexistencia de signos idénticos o similares, siempre y cuando protejan servicios diferentes, lo cual sucede en el caso y no ha sido aceptado por el Registro.

La marca registrada tiene un giro comercial específico al contener el nombre “EMPRESARIO” en su denominación, una actividad dirigida a un grupo específico. La marca registrada según los servicios que protege alude a que se dirige a un grupo numeroso. La marca solicitada se refiere a un servicio de introspección del ser humano, a una persona individual, no a un grupo o conglomerado de personas.

Los servicios de ambas marcas están bien definidos y no se contraponen una con la otra.

Los términos que acompañan a las marcas “EMPRESARIO” y “UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN”, dan una diferencia conceptual a ambas marcas, el fondo del diseño en una marca es negro, en otro blanco. Los diseños de los signos son distintos les permite su coexistencia. Solicita se revoque la resolución recurrida.

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 Industrial, se encuentra inscrita la marca:



“  ” propiedad de **PAUL DIEGO DÍAZ CHAVARÍA**, bajo el registro número 278262, inscrita el 4 de abril de 2009 y vence el 4 de abril de 2029, en clase 41 para proteger:

formación y educación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada 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 es aplicable 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.

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.

En el presente caso corresponde el cotejo de los signos y los servicios que protegen, ya que ese es el agravio principal del recurrente que insiste en la diferencia de servicios y la inexistencia de confusión por ese hecho.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASE 41



Servicios de coaching y formación de vida

MARCA REGISTRADA CLASE 41



Formación y educación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

En el presente caso se está en presencia de la comparación de signos mixtos, es decir marcas que se componen de un elemento denominativo y otro figurativo en su conformación. En este tipo signos tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa han indicado que, a la hora de determinar las similitudes, generalmente prevalece el elemento denominativo sobre el figurativo.

Según lo anterior, considera este Tribunal que el elemento predominante en las marcas en pugna es el denominativo **METAMORFOSIS**, los demás elementos denominativos que acompañan a los signos, como son: “*del empresario*” y “*un proceso de transformación*” resultan secundarios y no reivindicables ya que son descriptivos y de uso común para los servicios que se quieren prestar.

El elemento figurativo de mariposa viene a resaltar la identidad que presenta la denominación principal, ya que es el cambio que muestra dicho insecto en su desarrollo.

Bajo ese conocimiento, es claro que existe una semejanza casi total entre los signos, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. El consumidor a la hora de recomendar los servicios o elegir éstos, se va a dirigir por el nombre de METAMORFOSIS. Los colores, diseño y cualquier otro elemento que se incluya en la denominación no hacen mayor diferencia que produzca la individualización e identificación de éstos. De esta forma, las marcas presentan más semejanzas que diferencias, por lo que debe darse más importancia a las primeras como lo apunta el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

Con respecto al principio de especialidad, citado como agravio por la apelante, los artículos 89 de la citada Ley de Marcas en concordancia con el artículo 24 de su reglamento en su inciso e), y concretamente en este último instrumento legal dice: “[...] *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. [...]*”. Bajo este concepto, se procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La normativa marcaria, persigue 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 de confusión que cita 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 los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Se puede observar con claridad que los servicios que pretende distinguir la marca solicitada “**servicios de coaching y formación de vida**”, son exactamente los mismos que distingue la marca registrada: “**Formación y educación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales**”. Por ello, no es aplicable lo dicho por la recurrente al indicar que unos son dirigidos a un grupo específico y otros a particulares, ya que la naturaleza de los servicios es la misma, se trata de formación, de educación. Para mayor claridad el coaching es un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de cumplir metas o desarrollar habilidades específicas, por lo que puede dirigirse a grupos de empresarios o no empresarios.

La determinación de la similitud o no de los servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza y finalidad de los servicios.

La naturaleza de los servicios enfrentados es similar ya que los servicios que pretende proteger la marca solicitada son en el área de la educación, formación, entrenamiento que son exactamente los mismos que distingue la marca registrada.

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 es la persona que 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 iguales o semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además de los artículos 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los

signos cotejados por encontrarse inscrito el signo “



inscripción de la marca solicitada “



”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **SANDRA GARCIA ARTAVIA**, en su condición de apoderada

generalísima de **LUIS ROBERTO MEJÍA VÍQUEZ**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:15:57 horas del 20 de junio de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la señora **SANDRA GARCIA ARTAVIA**, en su condición de apoderada generalísima del señor **LUIS ROBERTO MEJÍA VÍQUEZ**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:15:57 horas del 20 de junio de 2019, la cual se confirma. 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