

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0631-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios (35)



INFINITUM, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-11162)

Marcas y otros Signos

### *VOTO 0215-2020*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas diez minutos del quince de mayo de dos mil veinte.


Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, apoderada especial de la empresa **INFINITUM, S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 6ª avenida 7-39 zona 10 edificio Las Brisas, tercer nivel, oficina 302 B, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:39:18 horas del 3 de octubre de 2019.

*Redacta la Juez Soto Arias, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El licenciado Luis Pal Hegedüs, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0558-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **INFINITUM, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la

---

marca de servicios  **INFINITUM**, para proteger y distinguir en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; promoción y ventas de todo tipo de productos o servicios, a través de programas relacionados con telecomunicaciones y tecnología; suscripción de servicios de telecomunicaciones para terceros; suministro de información comercial a través de Internet”*.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:39:18 horas del 3 de octubre del 2019, denegar la marca solicitada para inscripción toda vez que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.


Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de octubre del 2019, la representación de la empresa **INFINITUM, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: Que la resolución denegatoria señala que la marca solicitada es similar a las marcas INFINITY, INFINITUM e INFINITUM MEDIA, minimizando el término ENDLESS para marcar una diferencia entre las mismas, haciendo como si no existiera, ignorando además que se han registrado al menos 50 marcas que contienen la variación del término “infinitem” por lo que es un término de uso común y por ende se deben tomar en consideración los elementos especiales que causan distintividad: su diseño y el término “endless”; el Registro no debe definir el tamaño que debe tener cada palabra en el Logo pues es una decisión de comercial de la empresa. La protección es para el conjunto de los términos con el logo. Enlista marcas registradas en Costa Rica con esos términos y variaciones de “INFINITUM”; el Registro ignora que las marcas se muestran en rótulos gigantes, la escala del expediente es por efectos prácticos y no corresponde a la realidad del mercado, "Endless" es totalmente distintivo y brinda al consumidor la posibilidad de identificarla de la de los competidores. Realiza también su propio cotejo, gráficamente es

---

distinta, en lo denominativo incluye Endless que es distintivo y un diseño especial que es de fantasía, por lo que en conjunto es diferente a las otras marcas, auditivamente no hay similitud por la diferencia que pone Endless, ideológicamente Endless es interminable, por lo que refuerza el concepto de la marca solicitada y marga una diferencia con las inscritas. Finaliza con la solicitud de que se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro de su marca.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 31 de agosto del

2028, la marca de servicios  , con registro 273673, a nombre de GRUPO CODECO S.A., para proteger y distinguir en clase 35 internacional: “Venta de equipos y suministros de piscinas y spas”; así como en clase 37 internacional: “Servicios de construcción, reparación, instalación, remodelación, acabados de piscinas y spas”. (folios 16-17 expediente principal).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 15 de mayo del 2029, la marca de servicios INFINITUM, con registro 190232, a nombre de TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., para proteger y distinguir en clase 38 internacional: “Servicios de telecomunicaciones, especialmente para banda ancha, acceso y consulta en internet”. (folios 13 y 14 legajo de apelación digital).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 24 de agosto del 2022, la marca de comercio **INFINITUM MEDIA**, con registro 220713, a nombre de JORGE AUGUSTO MADRIGAL AZOFEIFA, para proteger y distinguir en clase 35 internacional: “Servicios de publicidad encargados de comunicar al público, aclaraciones o

---

anuncios por todos los medios de difusión, y referentes a todo tipo de productos y servicios”.  
(folios 21 y 22 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca de servicios y comercio a folios 16 al 22 del expediente principal, así como los folios 13 y 14 del legajo de apelación digital.

**QUINTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:



*“... a) Si el signo es 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 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...”*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor, por cuanto este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.



A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos, mismo del cual este Tribunal ha dictaminado en múltiples ocasiones que “...el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, ... Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. ... Así, tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La comparación de la marca de servicios “ **INFINITUM** ”(solicitada), contra las marcas de servicios  **Infinity** e **INFINITUM**, así como la marca de comercio **INFINITUM MEDIA** (todas inscritas), determinará si el registro del signo impugnado viola derechos de terceros, aplicando algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas, esta como herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos, el que visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros, siendo esenciales pautar las siguientes:

- 1- 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.
- 2- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 3- 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.
- 4- 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.

Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

Signo			<i>INFINITUM</i>	<i>INFINITUM MEDIA</i>
Registro	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
Marca de	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Comercio</i>
No.	-----	273673	190232	220713
Productos y/o Servicios	<i>Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; promoción y ventas de todo tipo de productos o servicios, a través de programas relacionados con telecomunicaciones y tecnología; suscripción de servicios de telecomunicaciones para terceros; suministro de información comercial a través de Internet</i>	<i>Clase 35: Venta de equipos y suministros de piscinas y spas.  Clase 37: Servicios de construcción, reparación, instalación, remodelación, acabados de piscinas y spas.</i>	<i>Servicios de telecomunicaciones, especialmente para banda ancha, acceso y consulta en internet</i>	<i>Servicios de publicidad encargados de comunicar al público, aclaraciones o anuncios por todos los medios de difusión, y referentes a todo tipo de productos y servicios</i>
Clase	35	35 y 37	38	35
Titular	<i>INFINITUM, S.A.</i>	<i>GRUPO CODECO S.A.</i>	<i>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.</i>	<i>JORGE AUGUSTO MADRIGAL AZOFEIFA</i>

Puede apreciarse en el cuadro anterior que existen en la publicidad registral otras marcas inscritas, las cuales giran principalmente alrededor del término **INFINITUM**. El signo



solicitado de la visión de conjunto se determina que es mixto, se compone de la denominación **INFINITUM** ENDLESS con un diseño especial al lado izquierdo, tiene en común con las marcas registradas la denominación **INFINITUM**, que resulta ser el término preponderante de la marca solicitada, mientras que la palabra que le acompaña, ENDLESS se presenta en un tamaño de fuente muy débil en comparación al término **INFINITUM**, incluso por su ubicación apenas puede ser percibido por el consumidor, por lo que no tiene este aditamento peso para diferenciarlas de las marcas registradas; recuérdese que, lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa



y en especial las palabras más llamativas, sea, el término empleado **INFINITUM**, siendo este el elemento de mayor percepción y que podría hacer alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, constituyéndose este componente la parte preponderante del signo.

Al confrontar los signos en debate se determina una composición gramatical similar entorno al termino **INFINITUM**, pues gráficamente la comparten y es el elemento preponderante y diferenciador en la marca, situación que podría hacer que el consumidor medio crea que los signos, solicitado e inscritos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios también iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello. La similitud de letras, sílabas o palabras y la posición inicial de estas produce también el efecto de hacer que fonéticamente, ambas palabras suenen de una forma casi idéntica: **INFINITUM ENDLESS/INFINITY (diseño)/INFINITUM/INFINITUM MEDIA**, todas comparten al menos siete letras o son idénticas en su término **INFINITUM**.

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra **INFINITUM** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, este las relacionará de manera directa con los servicios que comercializan las empresas titulares de los registros inscritos, siendo que **INFINITUM** viene del latín “**Infinito**”, y de igual forma la palabra en inglés **INFINITY** (registro 273673), con el mismo significado; no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Por otra parte y en cuanto a los productos y servicios que una y otra marca protegen y pretenden proteger, tampoco es factible la convivencia de los signos, pues los servicios que sean iguales o relacionados como en el presente caso, y específicamente en clase internacional 35, los de la solicitada: “*Publicidad; gestión de negocios comerciales;*



---

*administración comercial; trabajos de oficina; promoción y ventas de todo tipo de productos o servicios, a través de programas relacionados con telecomunicaciones y tecnología; suscripción de servicios de telecomunicaciones para terceros; suministro de información comercial a través de Internet”, mientras que los ya protegidos, principalmente con la del registro 220713 INFINITUM MEDIA que distingue: “Servicios de publicidad encargados de comunicar al público, aclaraciones o anuncios por todos los medios de difusión, y referentes a todo tipo de productos y servicios”; donde se deduce que ambos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, así como los relacionados en clase 38 del registro 190232 INFINITUM con los “Servicios de telecomunicaciones, especialmente para banda ancha, acceso y consulta en internet”.*


Se demuestra entonces la coincidencia del denominativo, sumado a la protección de servicios idénticos y algunos que pueden ser relacionados en la clase 35 del nomenclátor internacional, donde el objetivo primordial es prestar la asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial, o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios, siendo que comparten la misma naturaleza pues son del mismo mercado, mismos canales de distribución y puntos de venta.

El objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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 entre ellos”*. Situación

que evidencia que, de coexistir el signo solicitado con respecto a los inscritos el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En este sentido debe quedar claro que el elemento “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda distinguir un determinado producto o servicio de entre una amplia gama de la misma especie, con el cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita. En consecuencia, al no contar el signo propuesto con dicho requerimiento lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este órgano de alzada.

En sus agravios, el apelante indica que el Registro minimiza el termino ENDLESS que es el que suscribe una diferencia entre cada una de las marcas, razonamiento que no comparte este Tribunal, pues del estudio global de la marca se desprende una fortaleza mayor en el

distintivo inicial que se encuentra al lado del denominativo INFINITUM, “” cual es una forma estilizada del símbolo matemático del infinito (“ $\infty$ ”), o al menos evoca a ese signo, el cual resalta incluso sobre la palabra ENDLESS, que como ya se indicó, a primera impresión o golpe de vista no se capta, y la presencia de esa figura conlleva a acentuar más la idea de **INFINITUM** como elemento principal del signo; aun así, debe recordarse que la marcas que se componen además de un diseño, generalmente marcas mixtas, es la parte literal la que tendrá su elemento preponderante, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado por parte del consumidor. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: “*La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...*” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293,

mayúsculas del original).

De igual forma no es correcto lo indicado por el recurrente en la seguidilla de agravios, pues no se ignora el registro de al menos 50 marcas que contienen la variación del término “infinitum” pues cada marca registrada tuvo su propio marco de calificación registral, esto ya ha sido analizado en el voto 0986-2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011 de este Tribunal, que indica: “...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...”

En este caso, el factor prevaleciente es la denominación INFINITUM relacionada al servicio prestado, creando riesgo de confusión directa en el consumidor, y el hecho de que la marca para efectos de tramitación se vea más pequeña, no hace diferencia con respecto a su contenido estampado en una valla publicitaria o estructura de publicidad exterior, dado que la proporción de tamaño entre los distintos elementos que componen la marca



, ha sido elegida por el solicitante, y por sí misma hace resaltar el término INFINITUM, según todo lo indicado supra.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente con los signos inscritos; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los servicios que identifica el distintivo solicitado, así como los productos y servicios que identifican los signos inscritos,

puedan tener un mismo origen empresarial, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los servicios que protege y distingue la marca solicitada son de uso y naturaleza de la Publicidad y difusión de productos y servicios en el área de la tecnología, aunado a la identidad gráfica, fonética e ideológica ya demostrada, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **INFINITUM, S.A.**, siendo que se confirma en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:39:18 horas del 3 de octubre del 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **INFINITUM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:39:18 horas del 3 de octubre del 2019, la que en este acto *se confirma*. 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 Bermudez***

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**