

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0056-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “ GENESIS ”,**

**GBT TECHNOLOGIES S.A., apelante**

**REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7611)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**


***VOTO 0224-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del seis de mayo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MAURICIO LARA RAMOS**, mayor, abogado, casado, portador de la cédula de identidad 110800957 en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GBT TECHNOLOGIES, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Edificio Davivienda, primer piso, Meridiano Business Center, con cédula de persona jurídica 3-101-756800, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:36:36 horas del 5 de diciembre de 2018.

***Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que en memorial recibido el 21 de agosto de 2018, el licenciado **MAURICIO LARA RAMOS** de calidades y representación citada, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “ GENESIS ”, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado al desarrollo y gestión de una plataforma electrónica de intercambio de activos digitales, conocido en idioma inglés como exchange tanto centralizado como descentralizado, en el que se ofrecen para compra y venta todo tipo de activos

---

y criptomonedas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:36:36 horas del 5 de diciembre de 2018, rechazó el nombre comercial pedido por derechos de terceros según los artículos 2 y 65 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, el licenciado **MAURICIO LARA RAMOS** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente: El signo con el cual el Registro de la Propiedad Industrial hace el cotejo respectivo, protege productos diferentes a los indicados en el listado del signo pedido y por ello no hay competitividad entre éstos. La ley de marcas permite la coexistencia registral de signos idénticos o similares siempre y cuando los productos y servicios sean diferente y el riesgo de confusión sea mínimo. Al ser lo solicitado un nombre comercial, no existe una clase que se le asigne para poder ligarlo con otro signo, la naturaleza del nombre comercial permite la coexistencia registral con la marca antepuesta. Aclara que el giro comercial del signo solicitado no pretende el desarrollo de software como sí lo hace la marca registrada, se trata de una plataforma tecnológica que permite el intercambio de monedas digitales. No es una empresa que desarrolle software, pero sin embargo se requiere en sus operaciones y la aplicación desarrollada es para su propio uso, es una herramienta de trabajo mediante la cual brinda el servicio a sus clientes, por lo que no existe forma alguna de confundir al consumidor. En cuanto al cotejo de los signos, el recurrente se refiere de nuevo a las diferencias de los servicios y que el Registro no está valorando adecuadamente esas diferencias. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito y vigente a nombre de la empresa **GENESYS AGENCIA Y DESARROLLO DIGITAL, S.A.**, el signo:



“GENESYS”, registro 249445, inscrita el 21/01/2016 y vigente hasta el 21/01/2026, para proteger y distinguir: equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software, en clase 9. Telecomunicaciones en clase 38; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.

**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 necesaria sanear

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con la marca inscrita, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos

anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

*1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria.* [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]

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, el giro comercial y los productos y servicios que protegen.

#### **SIGNO SOLICITADO**



*Desarrollo y gestión de una plataforma electrónica de intercambio de activos digitales, conocido en idioma inglés como exchange tanto centralizado como descentralizado, en el que se ofrecen para compra y venta todo tipo de activos y criptomonedas.*

#### **SIGNO REGISTRADO**





---

*Equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software. Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.*

En el presente caso estamos frente a dos signos mixtos (compuestas por un elemento denominativo y un elemento gráfico o figurativo), en ambos el elemento predominante es el denominativo, sobre todo si se trata de servicios ya que el consumidor al adquirirlos busca el nombre del signo que los facilita o distingue.

Por lo tanto, no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas de las denominaciones GENESIS

frente a GENESYS, los elementos gráficos que las acompañan  vs  no son de peso para diferenciar una de otra, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo de las mismas, inclusive para recomendar los servicios a terceros.

En el presente caso el principal alegato del recurrente gira en torno a la diferencia entre el giro comercial del signo solicitado y los productos y servicios de la marca registra, ya que esa diferencia no prevé la posibilidad de confusión para el consumidor. Lo indicado por el recurrente se relaciona con el principio de especialidad contenido implícitamente 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 se procede analizar si el giro comercial, los servicios y productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, la regla establecida en esta norma, persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, 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 que el giro comercial que pretende distinguir el signo solicitado (***desarrollo y gestión de una plataforma electrónica de intercambio de activos digitales, conocido en idioma inglés como exchange tanto centralizado como descentralizado, en el que se ofrecen para compra y venta todo tipo de activos y criptomonedas***) se encuentra relacionada con la lista de productos y servicios de la marca registrada (***equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software. Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software***)

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

La naturaleza del giro comercial solicitado es similar a los servicios protegidos por la marca registrada, ya que ambos están asociados a la industria informática. El diseño y desarrollo de equipos informáticos y software del signo registrado puede relacionarse con desarrollo y gestión

---

de una plataforma electrónica del nombre comercial solicitado, además el signo solicitado ofrece la venta de todo tipo de activos que de la misma forma pueden asociarse a equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software de la marca registrada.

El impugnante indica que lo que se pretende proteger es una casa de cambio, pero la publicidad registral de su solicitud arroja otros datos que relacionan el giro comercial pretendido con los productos y servicios de la marca registrada, en el campo de la informática.

Por otra parte, el hecho que el nombre comercial no cuente con una clase dentro de la Clasificación de Productos y Servicios de Niza, no es motivo para descartar similitud con signos que protegen un servicio o producto que el consumidor pueda relacionar, sobre todo en signos cuyo componente denominativo principal es prácticamente idéntico.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta para determinar la similitud de los productos y servicios son los canales de comercialización. La doctrina al respecto indica: “...*La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado...*” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya que el giro comercial y los productos y servicios protegidos por los signos en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en el mercado, sea por medio de anuncios de internet y en locales comerciales afines a los servicios de informática. La confusión se puede presentar en forma indirecta, es decir que el consumidor atribuya a un mismo origen empresarial el giro comercial del signo solicitado con los productos del inscrito, sobre todo en relación al vínculo existente entre ellos por encontrarse ambos en el campo de la informática. Este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo origen empresarial. Por esta razón y lo antes argumentado no es aplicable el

---

principio de especialidad al caso de estudio y deba la administración registral proteger los derechos del titular que provienen de la marca inscrita, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos o servicios.

Además, en caso 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 un signo que no cause confusión con otro ya registrado 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.

Por lo expuesto, el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho signo no cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que pueda identificar al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las demás actividades idénticas o similares.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MAURICIO LARA RAMOS**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GBT TECHNOLOGIES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:36:36 horas del 5 de diciembre de 2018, 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 interpuesto por **MAURICIO LARA RAMOS**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GBT TECHNOLOGIES, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la



---

Propiedad Industrial de las 08:36:36 horas del 5 de diciembre de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

**idd**