

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0222-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:

(GEEKZ CONNECT YOUR LIFE)

GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N.º.
2020-9414)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

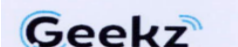
VOTO 0339-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con once minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número 1-1359-0010, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-802689, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Guácima, Ciudad Hacienda Los Reyes, Casa 106A, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:48 horas del 15 de febrero de 2021.


Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de noviembre de 2020, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción del signo 

como marca de servicios, para la protección de: consultoría en tecnología, en **clase 42** de la nomenclatura internacional



Mediante resolución final dictada a las 14:00:48 horas del 15 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió denegar la inscripción del signo solicitado, en clase 42 de la nomenclatura internacional, por considerar que es inadmisibile por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, dado que resulta gráfica y

fonéticamente semejante al signo inscrito , registro 249586, en clase 42 de la nomenclatura internacional.


Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de febrero de 2021, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló, sin expresar los motivos de su inconformidad, y otorgada la audiencia de ley, presenta agravios, argumentando que el Registro señala la frase “CONNECT YOUR LIFE”, la cual es parte de la marca solicitada, es de uso común no solo para la clase 42, lo cual es completamente falso, la frase no es de uso común no solo para la clase 42 sino en general para ningún servicio o producto. Una persona al escuchar “connect your life” se traduce al español como “conecta tu vida”, no hará ninguna asociación mental específica.

Aduce, que el Registro no toma en consideración una parte importante de la marca, "CONNECT YOUR LIFE", y realiza el análisis solamente con "GEEKZ" dejando de lado otros elementos de la marca solicitada, que aportan distintividad.

Manifiesta, que el Registro en la resolución denegatoria indica que el término "geek" es un término de fantasía. En Wikipedia Español hay una entrada para el término "geek" (<https://es.wikipedia.org/wiki/Geek>). Un geek se dice de aquella persona apasionadas por la tecnología e informática, y que tiene habilidades y conocimientos profundos sobre estos temas. El análisis del Registro es erróneo porque el término "GEEK" tiene un significado concreto, no es de fantasía.

Señala, que entre la marca , y la marca , desde la perspectiva gráfica o visual, fonética o auditiva e ideológica o conceptual, son distintas, lo único que comparten son cuatro letras "GEEK", los elementos CONNECT YOUR LIFE y los gráficos un mouse, un medio círculo sobre la letra G, y dos rayitas curvadas en el sector superior derecho de la letra Z simulando señal de internet, no son compartidos en absoluto por la marca solicitada. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución denegatoria.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- Marca de servicios , fecha de solicitud 11 de agosto de 2015, propiedad del señor Alejandro José Sánchez Rodríguez, registro **249586**, inscrita el 22 de enero de 2016, vigente hasta el 22 de enero de 2026, protege en clase 42 de

la nomenclatura internacional, diseño de aplicaciones web y páginas web. (folios 7 a 8 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la empresa **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y a efecto de resolver el sustento, se debe hacer necesariamente un cotejo de los signos distintivos. El mismo se plantea, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marca y otros signos distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, decreto ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002. Por lo cual se debe dilucidar sí la coexistencia de los signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y además el riesgo que se podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos anteriores citados se advierte, que la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos, que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario es, a saber:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]” (Artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

En virtud de lo expuesto, las marcas bajo examen son:

MARCA SOLICITADA



En **clase 42**, consultoría en tecnología

MARCA REGISTRADA

registro 249586



TITULAR: Alejandro José Sánchez Rodríguez

En **clase 42**, diseño de aplicaciones web y páginas web

Los signos confrontados son marcas de tipo mixto, o sea que en su construcción éstas poseen tanto elementos literales o denominativos, sea, palabras como elementos figurativos o dibujos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del componente denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en el voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este

Tribunal, sostiene que, para comparar marcas mixtas debe determinarse de previo cuál de los elementos, sea denominativo o gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es, cuál de los elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que, en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva de las palabras, que por definición son pronunciables, lo que constituye generalmente el elemento más característico; pero esto no obsta para que, en algunos casos, resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo con sus características puede ser definitivo dentro del signo.


En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, resulta evidente que el elemento preponderante, en el presente caso, sea, hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público consumidor, el elemento **GEEKZ**. Nótese, que la expresión **GEEKZ**, de la marca solicitada, está escrita en una tipografía especial y en color negro, se acompaña de dos dibujos, el primero, ubicado debajo de la letra “G” que asemeja a un mouse, en color celeste, y el segundo está situado en la parte superior derecha de la letra “Z” simulando la imagen de una señal de wifi-internet, en color celeste, debajo de la palabra **GEEKZ**, se encuentra la frase **Connect your Life**, escrita en un tipo de letra ordinario más pequeña, en color lila. Como puede apreciarse, la posición del elemento denominativo **GEEKZ**, dentro del signo es relevante y significativo, dado que está escrito en letras grandes y en una tipografía especial, siendo, que ésta no pasa desapercibida a los ojos del público consumidor, ya que destaca respecto a los demás componentes de la marca.

Por su parte, el signo inscrito está formado de elementos numéricos, verbales, y figurativos, la palabra **GEEKS**, escrita en letras grandes, en una tipografía especial,

en color celeste, delante de dicho vocablo, se encuentra el número 4, y después de la letra “**S**”, está la figura de una cara amarilla con pelo negro, ojos de colores y anteojos, debajo de la palabra **GEEKS**, está ubicada la expresión **Developers Community**, escrita en un tipo de letra ordinario más pequeña, en color negro.

De la descripción anterior, puede observarse que la marca solicitada está contenida



en el signo inscrito , registro **249586**, con la única diferencia que no posee la letra “**S**”, los restantes componentes que acompañan a la marca propuesta, sea, el dibujo que asemeja a un mouse y, la imagen de una señal de wifi-internet, así como la frase **Connect your Life**, escrita en un tipo de letra ordinario, mucho más pequeña, a criterio de este Tribunal, no son relevantes en la impresión de conjunto, como si lo es visualmente el elemento central **GEEKZ**; elemento que tiene el carácter distintivo suficiente para que el consumidor la tome en cuenta.

A la luz de lo expuesto, merece recordar, lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado **GEEKZ**, cuya diferenciación con el signo inscrito **GEEKS**, como se indicó líneas arriba, es que no posee la letra “**S**”. De manera que, los signos **GEEKZ** y **GEEKS**, desde el ámbito gráfico o visual son similares, lo que en criterio de este órgano de alzada, podría suponer al consumidor común que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose estos elementos como la parte preponderante de los signos confrontados, de ahí, la similitud fonética o auditiva entre dichos vocablos.

Por otra parte, en lo concerniente al campo ideológico, vale la pena resaltar, que este Tribunal no comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a que el signo solicitado es de fantasía, y por ende, asiente lo dicho por la

recurrente, sobre que la palabra GEEKZ, cuenta con significado, y no es de fantasía, ello, porque el término **GEEKZ**, traducido del idioma inglés al español significa “**FRIKI**”, definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española de la siguiente forma: “... Tb. Friqui. Del ingl. Freaky. 1. adj. coloq. Extravagante, raro o excéntrico. 2. m. y f. coloq. Persona pintoresca y extravagante. 3. m. y f. coloq. Persona que práctica desmesurada y obsesivamente una afición”, y **GEEKS**, traducido del idioma inglés al español significa, “**FRIKIS**”, el cual es el mismo concepto de friki, pero en plural. Por lo que los signos ideológicamente evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este las relacionaría de manera directa con los servicios que comercializa el titular del registro inscrito Alejandro José Sánchez Rodríguez, no siendo, posible su coexistencia registral.

De lo indicado, resulta que de la confrontación del distintivo solicitado e inscrito, se advierte entre ellos una similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que al amparo del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos son más las semejanzas que las diferencias entre ellos, dado que independientemente de su grafía, el elemento preponderante y de mayor percepción del signo propuesto es la palabra **GEEKZ**, que está contenida en la marca inscrita.

Aunado a lo anterior, en lo que atañe a los servicios, el signo propuesto para registro pretende proteger y distinguir, **consultoría en tecnología**, en clase 42 de la nomenclatura internacional, mientras que el signo inscrito, registro **249586**, protege en clase 42 de la nomenclatura internacional, **diseño de aplicaciones web y páginas web**, los mismos se encuentran relacionados, ello por cuanto los servicios: diseño de aplicaciones web y páginas web, del conjunto marcario registrado, están contenidos en los servicios de consultoría en tecnología; ello, porque dentro de los servicios de consultoría en tecnología se incluye perfectamente el asesoramiento

sobre diseño de aplicaciones web y páginas web, por lo que el público destinatario, puede asociar o bien asumir como razonable que los servicios de uno y otro signo provienen del mismo empresario.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto para registro en clase 42 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, generaría riesgo de confusión como de asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los servicios que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 inciso c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa solicitante, en cuanto a que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, cuando señala que la frase “CONNECT YOUR LIFE”, es de uso común. Con relación a este agravio, cabe indicar que, la expresión aludida traducida del idioma inglés al español significa “conecta tu vida”, que unida al dibujo que asemeja a un mouse y, la imagen de una señal de wifi-internet, para los servicios de la clase 42 de la nomenclatura internacional, a saber, consultoría en tecnología, es de uso común, la cual generalmente es usada en el comercio, con el afán de atraer al público consumidor, por lo que, a juicio de este órgano de alzada, esta expresión así como los dibujos mencionados no resultan lo suficientemente distintivos para promover los servicios que el signo propuesto pretende proteger en clase 42. Por lo que este Tribunal estima que, el análisis realizado por el Registro en lo concerniente a la frase “CONNECT YOUR LIFE”, es correcto, y no como lo expresa la apelante.

En cuanto al agravio que expone la empresa recurrente, sobre que el Registro no toma en consideración una parte importante de la marca, “CONNECT YOUR LIFE”, y realiza el análisis solamente con “GEEKZ” dejando de lado otros elementos de la marca solicitada, que aportan distintividad. Respecto a este agravio, es importante recordar a la recurrente, que en el presente caso se está en presencia de dos signos mixtos que, si bien se acompañan de otros elementos, no se puede perder de vista que, de la pauta de la visión de conjunto el elemento distintivo que destaca en la marca propuesta es la palabra **GEEKZ**, la cual está contenida en el signo inscrito **GEEKS**, a excepción de la letra “S”, dado que en su terminación posee la letra “Z”, la cual no hace diferencia alguna, y el consumidor no se detiene en ese mínimo detalle, el cual resulta irrelevante a sus ojos.

De lo anterior, puede apreciarse que el impacto del signo está en el vocablo **GEEKZ**, siendo el que permanece en la mente del consumidor, y es donde se concentra el carácter distintivo, y los consumidores lo recuerdan fácilmente, el cual se convierte en un indicativo que puede llevar a pensar que el signo **GEEKZ**, tiene el mismo origen empresarial que la marca inscrita **GEEKS**, propiedad del señor Alejandro José Sánchez Rodríguez. En razón de lo analizado, estima este Tribunal que, entre los signos confrontados, existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, aunado a que los servicios de uno y otro signo se relacionan entre sí, al grado de crear en la mente del destinatario de los servicios, un riesgo de confusión, así como como de asociación empresarial.


Así las cosas, del proceso de confrontación de los distintivos marcarios y los servicios que estos protegen, este Tribunal considera, que el signo objeto de registro, le son aplicables el artículo 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 inciso c) y e)

de su Reglamento. De ahí, que no es factible la solicitud de inscripción de la marca de servicios propuesta para registro, por parte de la representación de la empresa solicitante y ahora apelante **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa solicitante y ahora apelante **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:48 horas del 15 de febrero de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios pedida, en clase 42 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO GEEKZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:48 horas del 15 de febrero de 2021., la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de

la marca de servicios , para la protección de consultoría en tecnología, en clase 42 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo

35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Carlos José Vargas Jiménez

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/CJVJ

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33