
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0139-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE

SERVICIOS “ NIDI,”

TWITTER INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5714)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0342-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintidós minutos del veintiséis de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-0785-0618, en calidad de apoderada especial de **TWITTER INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:52 horas del 29 de enero de 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:40:52 horas del 29 de enero de 2020, admitió la inscripción de

la marca “ NIDI ” para proteger y distinguir: “programación, mantenimiento, creación, alojamiento, diseño de software en internet para plataformas de comercio

electrónico enfocados en pymes” en clase 42, y declaró sin lugar la oposición presentada por la representante de la empresa **TWITTER INC.**, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

La marca registrada es notoria ya que todas las personas que tienen un teléfono tienen la posibilidad de descargar esa aplicación y tanto los usuarios de dicha aplicación como los que

no la utilizan conocen TWITTER y su diseño  , por lo que no se justifica como base para rechazar la oposición que el Registro indique que no se demostró la notoriedad del signo. El solicitante trató de cambiar el diseño de la marca pedida al reconocer la notoriedad de la marca registrada.

Los signos presentan una identidad total en el elemento preponderante que es el figurativo, sea los pájaros, el elemento NIDI del signo solicitado no lo dota de distintividad frente a la marca registrada.

Cita doctrina de la comparación de marcas figurativas, donde alega que el elemento

preponderante es el puramente gráfico, y por esa razón en el caso bajo examen sería 

vs  .

Bajo esa consideración, los signos presentan identidad gráfica e ideológica que no permiten su coexistencia registral.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca: “  ”

registro 252538, inscrita el 27 de mayo de 2016 y vence el 27 de mayo de 2026, en clases 9, 35, 38, 41, 42 y 45.

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: 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. Sobre la notoriedad de la marca

registrada  . Concuerta el Tribunal con lo indicado por el Registro, ya que no basta señalar que la marca es notoria, sino que se debe probar. En el caso de estudio es una manifestación del oponente la que califica su signo como notorio por el hecho de ser conocida dentro del grupo de consumidores que cuentan con un teléfono, pero no aporta prueba alguna que fundamente su decir, por lo tanto, el signo registrado no goza del carácter de notorio ni de la protección reforzada que se brinda a dichos signos. Pero, aunque una marca sea notoria, el deber de la administración registral conforme al principio de legalidad es verificar que la marca que se solicita sea susceptible de confundir, conlleve a un riesgo de asociación o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo inscrito. No solo porque una marca sea considerada notoria, viene a impedir en su totalidad la inscripción de una marca similar o idéntica, ya que, si los productos o servicios son tan diferentes o distantes de los protegidos por la marca notoria, y tampoco causa una disminución de su valor en el mercado, la marca que se solicita puede ser inscrita a pesar de la notoria.

Bajo ese conocimiento, y siendo que no existe dentro del expediente prueba idónea que valorar por este Tribunal para determinar si la marca inscrita es notoria o no, se pasa a un segundo escenario que es el **cotejo de los signos**. 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 al inciso 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) 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.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) 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.
- IV) 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.

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, y los servicios que en los que coinciden totalmente que son los de la clase 42.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Programación, mantenimiento, creación, alojamiento, diseño de software en internet para plataformas de comercio electrónico enfocados en pymes.

MARCA REGISTRADA



Servicios de programas de computadora como servicio (SAAS), a saber, servicios de alojamiento de programas de computadora para usar por terceros en comunicaciones entre personas y organizaciones, usando redes inalámbrica y alámbricas, a través de computadoras y dispositivos móviles servicios para proveer una plataforma para comunicaciones de dispositivos móviles; servicios para proveer un sitio web interactivo; servicios para suministrar un sitio web caracterizado por programas no descargables de computadora; servicios para suministrar uso temporal de programas de computadora no descargable; servicios de proveedor de aplicaciones de servicio caracterizado por programas de computadora de aplicación de programación interface (API); servicios de computadora, a saber, suministrar una plataforma caracterizada por tecnología que permite a usuarios de internet postear, subir, ver y compartir información y contenido multimedia; servicios de computadora, a saber, creación en línea de comunidades para usuarios registrados para participar en discusiones, para recibir comentarios de sus compañeros, de comunidades virtuales e involucrarse en servicios de redes sociales; servicios de alojamiento en sitios web interactivos y programas de computadora, no descargables, en línea para entrega en tiempo real de datos, mensajes, ubicaciones, fotografías, enlaces, textos, audio, video y otros datos; servicios para suministrar una plataforma en línea y programas de computadora, no descargables, para postear, compartir, desplegar y visualizar contenido generado por usuarios en tiempo real; servicios para proveer un sitio web que permite a usuarios revisar texto, audio y material de video y dar comentarios; servicios de computadora, a saber creación de comunidades en línea para usuarios que participan en discusiones y se involucran en redes

sociales; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora, no descargable, para crear, diseñar, editar y organizar texto, imágenes, y archivos de audio y de video; servicios para proporcionar en línea programas no descargables de computadora para recolección, análisis, almacenamiento y transmisión de datos e información relacionada con transacciones electrónicas de pago; servicios para suministrar en línea programas no descargables de computadora para facilitar pagos electrónicos y transacciones comerciales; servicios para proveer en línea plataformas y sitios web interactivos para usar en el suministro de servicios de venta al detalle y por correspondencia para una amplia variedad de productos y servicios de consumo de terceros; servicios para suministrar una plataforma en línea y un sitio web interactivo que permite a los comerciantes proveer información y les permite a los consumidores obtener descuentos, reembolsos, premios, cupones, créditos y ofertas especiales para productos y servicios; servicios para proveer uso temporal de programas no descargables de computadora para funcionamiento, administración, participación y para monitoreo de programas de lealtad de clientes.

Visto el argumento del apelante en cuanto al cotejo de signos figurativos y la visión en conjunto de los mismos, es importante aclarar que no estamos en presencia de un cotejo de

signos meramente figurativos ya que la marca solicitada  se trata de una marca mixta. Esta categoría de signos son los que están compuestos por un elemento denominativo acompañado de un elemento gráfico o figurativo.

En este tipo de signos, el Tribunal ha reiterado en varios de sus votos, que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el figurativo y al distinguir servicios, el consumidor lo que recuerda es el nombre de la marca para localizar o acceder a dicho servicio. También se dice que, fonéticamente el signo figurativo carece de expresión y el público demanda los servicios en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente.

Bajo esa conceptualización, el elemento preponderante del conjunto marcario solicitado es

NIDI, por lo que no presenta semejanza capaz de crear confusión con la marca registrada.

Obsérvese que desde el punto de vista gráfico el signo pedido  **NIDI** se acompaña de la palabra **NIDI** que le brinda una diferencia tal, que no se confundirá con la marca figurativa registrada. La diferencia que lleva mayor peso en este conjunto marcario se da en el plano conceptual, ya que el signo solicitado contiene el vocablo NIDI, por lo que la propuesta expresa o evoca un concepto distinto al del pájaro, que es el que retiene el signo

 . El consumidor promedio al observar la palabra NIDI acompañada de un pájaro sobre un nido no la relacionará con la figura del pájaro del signo registrado.

A pesar de distinguir los signos en pugna los mismos servicios, las diferencias gráficas y conceptuales que presentan, impiden que el consumidor incurra en confusión tanto de los servicios prestados como de su origen empresarial.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en calidad de apoderada especial de **TWITTER INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:52 horas del 29 de enero de 2020, la cual en este acto se confirma

concediéndose el registro de la marca  **NIDI** en clase 42. Asimismo, se rechaza el reconocimiento de notoriedad de la marca registrada , solicitada por la apelante.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en calidad de apoderada especial de **TWITTER INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:52 horas del 29 de enero de 2020, la cual en este acto se

confirma concediéndose el registro de la marca  **NIDI** en clase 42. Se rechaza el reconocimiento de notoriedad de la marca registrada , solicitada por la apelante.

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
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias
Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (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