

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0241-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CRAFT MULTIMODAL LTDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-10806

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0362-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Ulate Alpízar, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRAFT MULTIMODAL LTDA**, constituida y existente bajo las leyes de la República Federativa del Brasil, domiciliada en AV. Das Nações Unidas, 12.551, WTC, 24º andar, conjunto 2.401, Brooklin Novo, São Paulo, SP, CEP, 04578-903 (4), Brasil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:20 horas del 5 de abril de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 23 diciembre de 2020 la abogada Ulate Alpízar, en su condición indicada, presentó la solicitud de inscripción del signo



como marca de servicios, para distinguir en clase 35 servicios de organización de negocios de administración de compañías, funciones de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior, incluyendo con respecto a formularios para la importación y exportación de reserva y representación de compañías nacionales e internacionales de navegación marítima, aeronáutica, terrestre y/o ferroviaria.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción porque considera que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló y expresó agravios, argumentado que en el presente caso se debe aplicar el principio de especialidad por tratarse de marcas “similares” pero que a su vez protegen productos distintos. Es claro que el criterio sostenido por el examinador en contra



de la inscripción de la marca **The art of connecting worlds** está viciado por una tendencia a la protección extensiva y no exclusiva. Se cita el voto 813-2011 del Tribunal Registral

Administrativo, donde se menciona al principio de especialidad, y de él se desprende que su conclusión se puede aplicar al caso bajo estudio, se puede solicitar un signo semejante o igual a una marca ya inscrita, siempre que sea en clase distinta o como en este caso, de la misma clase, pero para servicios que no están relacionados y no se presta a confusión. Que su representada ha limitado a: servicios de organización de negocios de administración de compañías, funciones de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior, incluyendo con respecto a formularios para la importación y exportación, servicios de reserva y representación de compañías nacionales e internacionales de navegación marítima, aeronáutica, terrestre y/o ferroviaria. Esto con el propósito de detallar todos aquellos productos de manera que la marca brinde protección exclusiva de los mismos y relacionados con el área de comercio exterior. La marca inscrita protege en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. Tomar en cuenta que se realizó la búsqueda de las distintas páginas web en donde se indica que CRAFT WORLDWIDE es una empresa tecnológica de creación de contenido digital y publicidad, según consta en el enlace <https://www.craftww.com//es/about.html> y <https://www.mccann.es/agencia.creativa-publicidad/craft-worldwide.html>, por lo que se trata de servicios completamente distintos.

Señala, además, que la calidad de los servicios de su representada cuenta con un respaldo que se ha adquirido a lo largo de los años a través de sus productos, por lo que el consumidor medio los reconoce con facilidad. En síntesis, queda



demostrado que la marca *The art of connecting worlds* es única, inconfundible y distintiva con respecto a la marca registrada.

Indica que, a nivel fonético, y partiendo de la teoría de la visión en conjunto, los signos se componen de otros términos que hacen una gran diferencia, la marca propuesta es CRAFT THE ART OF CONNECTING WORLDS versus CRAFT WORLDWIDE. A nivel gráfico, la marca propuesta consta de varios términos denominativos con tipografía especial con otros elementos figurativos, un círculo y varias figuras geométricas de colores rojo y gris, la marca inscrita, está compuesta por palabras en una tipografía especial.

El examinador indica que las marcas poseen elementos idénticos, lo cual no es válido con las diferencias señaladas.

Aduce, que se debe realizar un análisis global de los signos haciendo referencia a la teoría de la visión en conjunto, sin desmembrar cada una de las unidades que la componen. El fraccionamiento marcario deviene en juicios de valor inválidos, dado a que la distintividad proviene de la sinergia de todos los elementos que componen una marca y no de sus elementos por separado, determinar que la parte denominativa de la marca es lo que queda en la mente del consumidor resulta en una apreciación meramente subjetiva del calificador. Debe tomarse en cuenta el inciso e y f del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. No es correcto alegar que la parte denominativa de los signos son los que prevalecen. Los signos deben protegerse en su conjunto.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se

encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de MCCANN ERICKSON CENTROAMERICANA (COSTA RICA) S.A., registro **239392**, vigente

hasta el 24 de octubre de 2024, distingue en clase 35 publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folios 7 a 8 del expediente principal).

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

**CUARTO.** 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.** De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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 signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, se tiene que el signo



The art of connecting worlds

solicitado y la marca inscrita



WORLDWIDE

son de tipo mixto. Desde

esta perspectiva se observa que el conjunto marcario propuesto consiste en un diseño formado por un círculo y varias figuras geométricas de colores rojo y gris, ubicado al lado izquierdo de la palabra CRAFT, escrita en color rojo, traducida del idioma inglés al español significa “artesanía”, debajo del círculo y de la palabra CRAFT, se encuentra la frase THE ART OF CONNECTING WORLDS, cuya traducción al español significa “el arte de conectar mundos”, expresión de una idea que es de uso común en ese sector del comercio para atraer público consumidor, por lo que no resulta lo suficientemente distintiva, siendo, que de la visión de conjunto del signo, el elemento que sobresale es el distintivo CRAFT de la marca inscrita. Por su parte, el signo inscrito se conforma de la palabra CRAFT, escrita en

una tipografía especial, de color café, cuya traducción al español es “artesanía”, debajo se encuentra la expresión WORLDWIDE, que traducida del idioma inglés al español significa “en todo el mundo”.

Con relación al cotejo, debemos indicar que, a pesar del diseño del cual se acompaña la marca solicitada, los signos usan la misma palabra, por lo que el elemento literal CRAFT es idéntico, así hay similitud gráfica y fonética, y a nivel ideológico la inscrita usa la frase WORLDWIDE, sea “en todo el mundo”, la cual asemeja a la solicitada que usa la frase THE ART OF CONNECTING WORLDS, sea “el arte de conectar mundos”, transmiten conceptualmente ideas similares.

Bajo ese entendido, existe una similitud visual, auditiva y conceptual, entre los conjuntos marcarios comparados, dado que denominativamente coinciden en el vocablo CRAFT, considerado el elemento distintivo y de mayor percepción, aunado a que ambas tiene la referencia a un alcance mundial, todo lo cual puede inducir al público destinatario a encontrarse en una situación de riesgo de confusión u asociación empresarial, en el sentido que este puede pensar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial.

Partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

Con relación a lo anterior, considera este Tribunal que la representación de la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta que entre los signos hay diferencias gráficas y fonéticas válidas, 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 **CRAFT**, que es donde se concentra el carácter distintivo, y los consumidores la recuerdan fácilmente, el cual se convierte en un indicativo que puede llevarlos a pensar que el signo solicitado, tiene el mismo origen empresarial que la marca inscrita.

Aunado a lo anterior, en lo que atañe a los servicios, el signo propuesto para registro pretende distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional, servicios de organización de negocios de administración de compañías, funciones de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior, incluyendo con respecto a formularios para la importación y exportación de reserva y representación de compañías nacionales e internacionales de navegación marítima, aeronáutica, terrestre y/o ferroviaria, mientras que el signo inscrito, registro **239392**, distingue en clase 35 de la nomenclatura internacional, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, los cuales se encuentran relacionados, ello, por cuanto los servicios: **gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina**, del conjunto marcario registrado, están contenidos en los **servicios de organización de negocios de administración de compañías, funciones de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior**, del signo solicitado, esto porque dentro de los servicios de organización de negocios de administración de compañías, funciones de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior, se incluye perfectamente, los servicios de gestión de negocios, administración comercial, trabajos de oficina.

Respecto a la aplicación del principio de especialidad que plantea la representación de la empresa apelante, se debe señalar que:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión...

**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, Madrid, p. 153.**

Conforme lo indicado, el listado de servicios de la marca solicitada y el listado de servicios de la inscrita tienen conexión entre sí, porque tales servicios, van dirigidos a ofrecer a las empresas administración para que optimicen su gestión u operaciones comerciales, por lo que existe un evidente riesgo de confusión y asociación empresarial, y en ese sentido debe prevalecer el derecho inscrito. Al respecto, y tomando en consideración el alegato que expone la representación de la empresa apelante en sus agravios, en cuanto a que la limitación posibilita el principio de especialidad, se debe indicar que esta no facilita la aplicación de este principio, que el hecho que los servicios sean para el comercio exterior o bien internacional, como lo hace ver en sus alegatos, no evita que los signos sean confundibles, ya que los servicios de uno y otro signo tienen una misma connotación.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Laura Ulate Alpízar representando a **CRAFT MULTIMODAL, LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:20 horas del 5 de abril

de 2021, la que en este acto se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33