



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0473-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**INTELIGENCIA INMOBILIARIA**” (9)

CORNERS BROKERS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen número 2013-1814)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0040-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del dieciséis de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos ocho-quinientos nueve, en su condición de Presidente con facultad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORNERS BROKERS SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía inscrita según las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y siete mil quinientos treinta y dos, con domicilio en San José, de la Iglesia Santa Teresita 600 metros este, casa número 3387, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de mayo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero del dos mil trece, el licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**INTELIGENCIA INMOBILIARIA**”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza,



para proteger y distinguir: “boletines informativos descargables en relación con bienes raíces”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de mayo del dos mil trece, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio del dos mil trece, el licenciado Tomás Federico Nassar Pérez, en representación de la empresa **CORNERS BROKERS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, once minutos, cinco segundos del veintiuno de junio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal .

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PRENSA ECONÓMICA S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-160897, se encuentra inscrita la marca de comercio “**INTELIGENCIA FINANCIERA**” bajo el registro número **188198** desde el 2 de abril del 2009, vigente hasta el 2 de abril del 2019, protege y distingue en clase 16 Internacional: “revistas, impresos o similares, además de publicaciones periódicas, libros, periódicos, diarios, folletos, seminarios, gráficos y hojas



impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general, no comprendidas en otras clases”.
(Ver folios 4 y 5).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca propuesta “**INTELIGENCIA INMOBILIARIA**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **INTELIGENCIA FINANCIERA**. Del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios/productos a través de signos distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la sociedad recurrente, en el recurso de apelación presentado el diecisiete de junio del dos mil trece, contra la resolución recurrida, argumenta que su representada es titular del signo marcario **INTELIGENCIA INMOBILIARIA**, en clase 36 para servicios de asesoría y consultoría inmobiliaria, registro número 170429, y también es titular de la marca, **PRESTIGIO LA INMOBILIARIA**, en la misma clase 16, registro número 180452, que protege una guía inmobiliaria.

Aduce, que la palabra **INTELIGENCIA** es de uso común y que éste es el único elemento en común con el que cuentan dichas marcas. Además, señala que se diferencian por las palabras inmobiliaria y financiera, y al pronunciarse en voz alta son plenamente distintas. Ambos significados son ideológicamente muy diferentes, uno se refiere a inteligencia en el sector



financiero y la otra inteligencia al sector inmobiliario, por lo que también es posible afirmar que el público consumidor pertenece a sectores diferentes, no siendo factible el riesgo de confusión.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, no solamente no existe riesgo de confusión per sé entre una marca y otro sino que también existe un punto diferenciador medular y es como se ha señalado que la marca INTELIGENCIA FINANCIERA, registro número 188198, se encuentra registrada en clase 16, mientras, que la solicitud de la marca INTELIGENCIA INMOBILIARIA en esta ocasión se hace para la clase 09. Por lo que cabe señalar en cuanto a la diferenciación de las clases la aplicación del principio de especialidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Observando lo regulado en el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas. En el caso concreto, se determina que la marca inscrita “INTELIGENCIA FINANCIERA”, y la solicitada “INTELIGENCIA INMOBILIARIA” son denominativas, formadas ambas como puede apreciarse a folios 1 y 4 del expediente, por dos palabras, donde el término “INTELIGENCIA” en la pretendida predomina en el conjunto, resultando semejante al inscrito.

De lo expuesto supra, se tiene que la marca registrada está contenida en la solicitada. Vemos así, como de un análisis *gráfico* surge una confusión visual que es causada por la similitud del elemento que resalta entre los signos, causándole al consumidor un riesgo de confusión. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí el sonido diferenciador en el distintivo solicitado sería “INMOBILIARIA”, y en la inscrita “FINANCIERA” pero con respecto al término “INTELIGENCIA” suenan igual, situación que podría provocar un riesgo de asociación, en el sentido que el consumidor le atribuya a los signos un origen empresarial común.

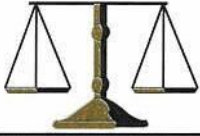
Visto lo anterior, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de la marca



que se intenta inscribir, ya que éste podría asociarlas entre sí, y pensar que los productos que identifican una y otra marca participan de un mismo origen empresarial, ya que existe como común denominador que éstos se encuentran en una misma clase, y por ende, se relacionan entre sí, según se desprende a folios 1 y 4 del expediente, por lo que estima este Tribunal, que la identidad entre los signos, así como la relación existente entre los productos, podría hacer incurrir a los consumidores en riesgo de confusión, por consiguiente, tales coincidencias minimizan la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo solicitado como marca.

En consecuencia, concluye este Tribunal que entre las denominaciones “INTELIGENCIA FINANCIERA” inscrita e “INTELIGENCIA INMOBILIARIA” propuesta, ambas en la misma clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no existe suficiente distintividad pues no permite una identificación asertiva del consumidor de producto o servicio, ya que puede tender a relacionarlas y no a diferenciarlas que es el mismo fin del registro marcario, y por ende puede conducir a riesgo de confusión.

En razón de lo indicado, resulta necesario resaltar, que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

El Tribunal comparte el análisis que efectúa el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a los argumentos del gestionante, pues considera que efectivamente la inscripción de otros signos a su haber para el caso concreto no es un elemento que le otorgue un derecho adicional, pues al estar el inscrito y solicitado en la misma clase o bien relacionada no le otorga la suficiente distintividad, principio esencial para cumplir el cometido de un registro.

Por otra parte, cabe destacar, que este Tribunal no comparte lo indicado por la sociedad recurrente, en cuanto a la aplicación del “**principio de especialidad**”, tomando en consideración que el signo solicitado y el inscrito se encuentran en clases distintas. En este caso, si aplicamos el principio mencionado en cuanto a los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que ampara el signo inscrito, están relacionados, toda vez que los boletines informativos descargables en relación a bienes raíces, están dentro de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber, revistas, impresos o similares, además de publicaciones periódicas, libros, periódicos, diarios, folletos, semanarios, gráficos y hojas impresas, litografía y toda clase de publicaciones en general, no comprendidas en otras clases. Partiendo de ello, los productos que distingue la marca solicitada y la inscrita se relacionan entre sí, por ende se encuentran dentro del mismo sector pertinente de consumidores, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación entre ellos es inevitable.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, en su condición de Presidente con facultad de apoderado generalísimo sin límite de suma de **CORNERS BROKERS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**INTELIGENCIA INMOBILIARIA**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, en su condición de Presidente con facultad de apoderado generalísimo sin límite de suma de **CORNERS BROKERS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**INTELIGENCIA INMOBILIARIA**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.