

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0064-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

INVERSIONES Y NEGOCIOS GABO S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7601)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0419-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con dieciocho minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES Y NEGOCIOS GABO S.R.L.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con oficinas principales en Residencial Verolís, casa 16B, en San Francisco de Heredia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:30 horas del 10 de diciembre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de agosto de 2019, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y en su condición indicada, solicitó el registro de la

marca de servicios



para proteger y distinguir en clase 35

internacional: servicios de asesoría a empresas en el área de administración y mercadeo, lista que posteriormente la solicitante modificó, según consta a folio 14 del expediente, de la siguiente manera: servicios de asesoría en administración y mercadeo a empresas del área de tecnología.

Por resolución de las 14:04:30 horas del 10 de diciembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la solicitud de registro de la marca de servicios pretendida



para la clase 35 internacional., al determinar su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa INVERSIONES Y NEGOCIOS GABO S.R.L., apela argumentando que:

1. Al caso en estudio le es aplicable el principio de especialidad, el cual permite que un mismo signo sea inscrito más de una vez cuando cada una de las marcas se utilice para distinguir productos que no están relacionados entre sí. Además, el hecho de que las marcas presenten similitud y se encuentren ubicadas en la misma clase de la nomenclatura internacional no implica que no puedan coexistir, o que se vaya a generar confusión entre ellas. En el caso concreto, la forma de brindar servicios a empresas de tecnología es totalmente distinto al de arquitectura.
2. El hecho de que dos o más marcas con cierta similitud entre sí compartan una misma clase no es motivo suficiente para el rechazo, si los productos y servicios que protegen se pueden distinguir entre ellos, y no compartan canales de distribución o comercialización. El Tribunal ha aplicado este criterio incluso a medicamentos que puede resultar más riesgoso, hace referencia al voto 21-2008.

3. La solicitud propuesta por su mandante debe permitirse porque los productos que distingue y los canales de comercialización utilizados están claramente diferenciados, y no existe riesgo de confusión entre los distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



, registro 261434, inscrita el 24 de abril de 2017, y vigente hasta el 24 de abril de 2027, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: servicios de publicidad y negocios en el campo del diseño, decoración de interiores y terminados arquitectónicos, propiedad de la compañía COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S. (folio 18 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

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: De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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.

Por lo que, entre menos aptitud distintiva posea un signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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. 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.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, señalan el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, o a otros comerciantes con un mismo giro comercial, y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna se determina que la compañía COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S., es titular de la marca inscrita



, registro 261434, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: servicios de publicidad y negocios en el campo del diseño, decoración de interiores y terminados arquitectónicos, y la marca solicitada por la compañía INVERSIONES Y



NEGOCIOS GABO S.R.L., bajo la denominación , para la clase 35 internacional, pretende la protección y comercialización de: servicios de asesoría en administración y mercadeo a empresas del área de tecnología.

Tal y como se logra apreciar, nos encontramos ante dos marcas mixtas conformados de manera semejantes: la marca inscrita que está compuesta por la palabra “**RENOVA**” y el diseño de una “R” estructurada con pequeños puntos, en contraposición con la marca

solicitada bajo la frase “**RENOVA SERVICES**”, y un diseño de una esfera rellena en pequeños cuadros, tal y como lo describe la compañía solicitante a folio 1. En este sentido, la percepción visual de ambos diseños no es idéntica pero tiene algunas similitudes.

Desde el punto de vista gráfico, la palabra “**RENOVA**” es la expresión de mayor fuerza o predominante en ambos signos, ello en virtud de que el término “**SERVICES**”, que traducido al español significa “servicios”, es una locución que no solo es de cognotación genérica para su uso en el denominativo, sino que además, en relación con el tipo de actividad que se pretende comercializar, sea, para una marca de servicios, no le proporciona ninguna distintividad.

A nivel fonético se desprende que al mantener los signos cotejados dentro de su estructura gráfica identidad en el uso de la palabra “**RENOVA**” y ser este el elemento predominante, hace que su fonética sea idéntica, lo cual impide que el consumidor al escucharlas las distinga, en consecuencia, no le proporciona la distintividad necesaria.

Dentro del contexto ideológico, tenemos que esta deriva del contenido conceptual de los signos, por lo que, al encontrarnos con expresiones de fantasía como la que nos ocupa, se hace innecesario realizar el análisis.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. De manera tal, que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles.

Para el caso bajo examen, respecto del cotejo de servicios tenemos que: la marca inscrita

 **renova**

, registro 261434, en clase 35 internacional, protege: servicios de publicidad y negocios en el campo del diseño, decoración de interiores y terminados



arquitectónicos, y la marca propuesta  pretende la protección en clase 35 internacional, de: servicios de asesoría en administración y mercadeo a empresas del área de tecnología. En este sentido, al igual que lo determinó el Registro de instancia, este Tribunal considera que los servicios se relacionan entre sí, a pesar de estar dirigidos a campos diferentes del mercado, porque aun y cuando uno se dirija al campo del diseño y arquitectura y el otro a empresas de tecnología, estos comparten una misma naturaleza ya que los pretendidos se encuentran inmersos dentro de los que protege la marca inscrita, y es por ello que podrían ser confundibles para el consumidor quien podría relacionar las marcas como si fuesen de un mismo origen empresarial.

En cuanto a los agravios, no lleva razón el apelante porque en definitiva, conforme al análisis y estudio realizado, los diseños no son por sí mismos lo suficientemente fuertes para predominar sobre los elementos denominativos que los componen. Asimismo, con relación al principio de especialidad señalado, y pese a la limitación realizada por el solicitante los servicios se encuentran estrechamente relacionados y por tanto confundibles al compartir una misma naturaleza mercantil, aun dirigiéndose a campos distintos del mercado. En consecuencia, son semejantes y pueden generar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor con relación a los servicios que se pretenden comercializar procediendo el rechazo de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, razón por la cual se rechazan las argumentaciones realizadas por el petente en cuanto a la distintividad contenida entre ellos.

Respecto, del voto 21-2008 que indica el apelante el Tribunal ha aplicado el principio de especialidad y emitido criterio a favor incluso a medicamentos que pueden resultar más

riesgosos, cabe acotar que del citado pronunciamiento se desprende que los signos de referencia, si bien son semejantes entre sí, el solicitante limitó la lista de productos a proteger y excluyó los productos específicos que comercializa la marca inscrita, por lo que, en aquel caso, una marca se dedica a la comercialización de productos veterinarios y la otra es para consumo humano, y en atención a ello no existe impedimento para su protección dado que los canales de comercialización y naturaleza de los productos difieren entre sí. Por esta razón sus consideraciones no son de recibo en este caso particular, pues como se indicó, se trata de servicios relacionados entre sí por estar dirigidos ambos al sector empresarial, por lo que el consumidor podría relacionar las marcas como si tuvieran el mismo origen empresarial, incluso podría pensar que la inscrita renovó su diseño y amplió su oferta de servicios.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES Y NEGOCIOS GABO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:30 horas del 10 de diciembre de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES Y NEGOCIOS GABO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:30 horas del 10 de diciembre de 2019, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33