
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0097-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



RC INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9291)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0439-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y un minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1161-0034 en su carácter de apoderada especial de RC INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica con domicilio en San José, San Rafael de Escazú 200 metros al sureste y 125 metros al este de Plaza Rolex, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:24 horas del 8 de enero de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Roxana Cordero Pereira, en su carácter de apoderada especial de RC INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A.,

presentó solicitud de inscripción de la marca  como marca de servicios para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios de desarrollo inmobiliario y

comercial relacionados con la venta y comercialización de bienes inmuebles y servicios de bienes raíces en general, servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con edificios residenciales.

En resolución dictada a la 14:26:24 horas del 8 de enero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó por razones extrínsecas la marca solicitada para inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su carácter de apoderada especial de RC INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A., presentó recurso de apelación por considerar que fraccionar los elementos que componen la marca contradice el principio de análisis global, señala que el calificador se enfoca solo en uno de los elementos denominativos y deja de lado el resto de los elementos que componen el signo solicitado. Indica que a pesar de que el signo inscrito posee las palabras que traducidas al español significan “Reserva Conchal playa exclusiva y comunidad de golf”, el examinador decide ignorar los elementos denominativos y gráficos; señala que estas palabras delimitan la clase de servicios que ofrece el titular del signo inscrito y ofrecen al consumidor una idea sobre el tipo de lugar o espacio donde se comercializa la marca al incluir la palabra “conchal”, términos que hacen alusión a un escenario en el que hay playa, naturaleza y golf; además las letras “RC” refieren a un diminutivo de los términos Reserva Conchal, lo que marca una diferencia con la marca propuesta. Manifiesta que, a nivel gráfico e ideológico los signos son absolutamente distintos y que a nivel fonético su pronunciación no es la misma. Concluye que, desde el punto de vista gráfico, la marca registrada consta de varios términos en tipografía especial mientras que la marca propuesta está conformada por tipografía especial y colores llamativos como el amarillo y negro e incluye la estructura de un edificio en su diseño; desde el punto de vista fonético únicamente coinciden en las letras RC.

Ante este Tribunal, la apelante señala que el sector del mercado al que los signos van dirigidos es muy distinto: la marca inscrita refiere a *beach and golf community* y la solicitada

a servicios en la rama inmobiliaria; por lo que la primera va dirigida a vacacionistas y turistas mientras que la solicitada a consumidores de servicios inmobiliarios. Indica que en el Registro se encuentra registrado el nombre comercial RC INMOBILIARIA registro número 287013 desde el 20 de marzo de 2020, por lo ello resulta ilógico que el Registro permita y acepte el registro del nombre comercial y niegue el registro de la marca. Concluye que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo y no lleva a engaño o error al consumidor. Solicita se admita la solicitud de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



registro número 164966 en clase 36 para proteger: asesoría en compra y venta de inmuebles, servicios inmobiliarios, arrendamiento de inmuebles, cuyo titular es RESERVA CONCHAL S.A. (folio 9 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Se admite como prueba la



certificación de la marca registro número 164966 en clase 36 para proteger: asesoría en compra y venta de inmuebles, servicios inmobiliarios, arrendamiento de inmuebles, cuyo titular es RESERVA CONCHAL S.A. visible a folio 9 del expediente.

Asimismo, 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, en particular, el inciso a) dispone:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue con el fin de evitar confusión, y con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para el análisis de los signos es necesario realizar el cotejo entre el solicitado y el registrado; al respecto, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas citada establece que para determinar las semejanzas entre signos se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas permiten comprobar la existencia de riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, los incisos c) y e) del mismo numeral 24 indican:

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

En este mismo sentido, a jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

A través del cotejo marcario es posible valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico con el objetivo de determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados y comprobar si existe riesgo de confusión por parte del consumidor.

En relación con lo anterior el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras [...] la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión**

auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En clase 36 internacional: servicios de desarrollo inmobiliario y comercial relacionados con la venta y comercialización de bienes inmuebles y servicios de bienes raíces en general, servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con edificios residenciales.

MARCA INSCRITA



En clase 36 para proteger: asesoría en compra y venta de inmuebles, servicios inmobiliarios, arrendamiento de inmuebles.

A partir del cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el inscrito únicamente coinciden en las letras “R” y “C”,

incluso en la marca solicitada se presentan ambas letras de seguido, mientras que la inscrita refiere a una abreviatura en tanto cada una de ellas está seguida de un punto. Ambos signos son mixtos pero su diseño es diferente, obsérvese que el signo solicitado está conformado por una tipografía especial y los colores oro y negro, incluye una estructura que aparenta un edificio; por su parte el inscrito posee un diseño de colores negro y verde, acompañado de una hoja que referencia la naturaleza, diferencias que son notables a golpe de vista, por lo que no causa riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

En cuanto al cotejo fonético únicamente coinciden con la pronunciación de las letras R y C mientras que en el resto de las palabras no existe similitud.

Con relación a los servicios, se puede observar que protegen servicios relacionados; sin embargo, por las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que existen los signos pueden coexistir.

En cuanto al cotejo ideológico las letras RC en su conjunto no tienen significado propio, por lo que ideológicamente no existe similitud.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la coexistencia registral junto con el signo inscrito; no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los servicios que identifica el distintivo solicitado, con los servicios que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

Así las cosas, este Tribunal estima que lleva razón en sus argumentos la apoderada especial de RC INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A., porque ha quedado debidamente demostrado ante este órgano de alzada que los signos pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de las denominaciones; no existe afectación o

infracción al contenido de los artículos 8 inciso a) y 24 inciso e) de la Ley de marcas y su Reglamento, por lo que es posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las citas legales y jurisprudenciales citadas en conjunto con el análisis efectuado de los signos en disputa se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:24 horas del 8 de enero de 2020, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado si otro motivo ajeno no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su carácter de apoderada especial de RC INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:24 horas del 8 de enero de 2020, la que en este acto **se revoca** para que se continúe el trámite de inscripción del signo solicitado si otro motivo ajeno no lo impidiere. 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 dejará 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
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36