
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0061-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

MANUFACTURAS COLOMODA S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-3332)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0447-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **MANUFACTURAS COLOMODA S.A.S.**, organizada y constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Carrera 19 #196-23, Bogotá, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:49 horas del 29 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **VALVERDE CORDERO**, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, la cual fue limitada en el proceso a: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina en relación con una tienda que ofrece principalmente una amplia gama de productos premium, accesorios de moda, salud y belleza, artículos para el hogar, juguetes, regalos, papelerías, accesorios digitales, según listado limitado en escrito visible a folio 12 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo pedido por derechos de terceros,

por encontrarse inscrito el signo  en las clases 35 y 42.

Inconforme con lo resuelto, la abogada **VALVERDE CORDERO** lo apeló, y expuso como agravios:

- La marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas, indica que según el artículo 18 los signos en pugna pueden coexistir sin generar riesgo de confusión para el consumidor final.
- Las marcas se diferencian gráficamente y tienen giros comerciales distintos a

pesar de compartir la clase 35, ya que la marca registrada se desarrolla en la industria de la computación y/o tecnología de la información.

- Las marcas presentan suficientes diferencias gráficas que a golpe de vista no permiten que el consumidor incurra en riesgo de confusión.
- Las marcas, al ser términos de fantasía, no permiten que exista confusión ideológica.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial

se encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de **PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN S.A.**, registro 264153, vigente hasta el 4 de agosto de 2027, para distinguir en clase 35 publicidad, gestión de negocios comerciales, y en clase 42 servicios científicos y tecnológicos, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (folio 13 expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina

en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

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.

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

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, contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J:

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.

V) Asimismo, ha de analizarse si los productos y/o servicios son iguales, similares o asociables.

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina en relación con una tienda que ofrece principalmente una amplia gama de productos premium, accesorios de moda, salud y belleza, artículos para el hogar, juguetes, regalos, papelerías, accesorios digitales.

MARCA REGISTRADA



Publicidad, gestión de negocios comerciales.

Servicios científicos y tecnológicos, diseño y desarrollo de equipos informáticos y

de software.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos arroja diferencias sustanciales, el diseño y la composición de cada uno impactará de forma distinta en el consumidor final. El consumidor, en su acto de consumo, percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se de la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

Ideológicamente, los signos no evocan significado alguno que se pueda llegar a asociar.

Continuando con el análisis del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas, se indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios de los listados propuesto e inscrito pueden ser asociados.

El artículo 11 de la Ley de Marcas permite que el listado propuesto pueda ser limitado, y esta posibilidad existe ya que por esta vía se puede lograr una diferenciación respecto de un derecho previo de tercero. Así, se observa que la lista de servicios que pretende distinguir el signo solicitado fue limitada a una tienda (Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina **en relación con una tienda que ofrece principalmente una amplia gama de productos premium, accesorios de moda, salud y belleza, artículos para el hogar, juguetes, regalos, papelerías, accesorios digitales**), por lo que los canales de comercialización de los servicios varían respecto de los servicios de la marca registrada, ya que la inscrita opera en otro sector de mercado, que es el de

la tecnología.

No se puede ligar la publicidad y gestión de negocios comerciales de una tienda que ofrece principalmente una amplia gama de productos premium, accesorios de moda, salud y belleza, artículos para el hogar, juguetes, regalos, papelerías, accesorios digitales, ya que se distancian de la especialización de los servicios de tecnología que se pueden ligar a la marca registrada en clases 35 y 42.

De suma importancia para diferenciar los servicios brindados, es que debe considerarse la capacidad del consumidor o usuario y su grado de atención al diferenciar, identificar, y seleccionar los servicios deseados. Es claro que el consumidor de medios tecnológicos esta en el rango de profesional o experto a elitista y experimentado, mientras que el consumidor de una tienda de departamentos puede tenerse como consumidor medio, por lo que el riesgo de confusión en la adquisición de dichos servicios no existe.

Por lo antes citado, considera esta dependencia que los signos enfrentados presentan más diferencias que semejanzas en su percepción gráfica en conjunto, que sumado a la diferenciación de la prestación de servicios no permitirá que se manifieste el riesgo de confusión que indico el Registro de la Propiedad Industrial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación planteado contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de

Yoi

, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por **MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO** representando a **MANUFACTURAS COLOMODA S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:28:49 horas del 29 de noviembre de 2019, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de

Yoi

, sí otro motivo ajeno a lo analizado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33