

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0223-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

GRUPO GASEHI S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-11549)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

Rofas

VOTO 0605-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diecisiete minutos del veinticinco de septiembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la empresaria Ana Saavedra Raventós, cédula de identidad 1-0617-0491, vecina de San José, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa GRUPO GASEHI S.A., cédula jurídica 3-101-348776, con domicilio y establecimiento mercantil en San Rafael de Escazú, 600 metros al oeste del Más por Menos, Edificio Plaza Obelisco, tercer piso, oficina 21-22, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:01 horas del 18 de marzo de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de diciembre de 2019, la representación de GRUPO GASEHI S.A. presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo **Rofas**, en clase 36 de la nomenclatura

internacional para distinguir: “Servicios de administración y asesoramiento de propiedades, a saber, servicios de alquiler y tasación de bienes inmuebles.”

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud al determinar su inadmisibilidad por razones extrínsecas, 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 GRUPO GASEHI S.A. lo apeló, indicando en su escrito de agravios:

- El signo propuesto es original, novedoso y suficientemente distintivo para merecer protección registral.
- Si bien los signos comparten algunas letras, se debe tomar en cuenta que tienen rasgos de diferenciación a nivel auditivo, ya que el solicitado inicia con la letra "R" y el inscrito con "B".
- Los signos son diferentes y con mayor razón al contar la marca ROFAS con un diseño especial, el cual contiene una tipografía, tamaño y color distinto de letra, que los hace distintos.
- Los servicios para proteger por su representada son diferentes a los que protege y comercializa la marca inscrita.
- La denominación ROFAS existe en el país desde los años 50, el cual engloba años de historia y un amplio conocimiento por parte de los ciudadanos de nuestro país. Derivando del Edificio o Plaza de comidas ROFAS que se encuentra ubicado sobre el Paseo Colón en San José, específicamente a un

costado del reconocido mercado de la Coca Cola, mismo edificio que ha albergado por años la oficina del Ministerio de Educación Pública.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio y servicios **BOFAS**, registro 282408, vigente hasta el 3 de septiembre de 2029, para distinguir, en lo que interesa al presente asunto, en clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; investigación financiera; información financiera; análisis financiero; asesoría financiera, planificación financiera, consultoría financiera; gestión financiera; corretaje de inversiones; consultoría de inversiones; gestión de inversión, asesoría de inversión; inversión de fondos mutuos; servicios bancarios; servicios de tarjetas de crédito y débito; comercio de valores, acciones, divisas, productos básicos, opciones y otros productos derivados de terceros; planificación financiera para jubilación; información y servicios financieros proporcionados en línea desde una base de datos informática o una red informática mundial., cuyo titular es BANK OF AMERICA CORPORATION (folio 15 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros, según indican sus incisos a) y b):

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.

b) Si el uso del 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. ...

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil, a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, se debe realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que al efecto indica:

... Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. ...

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; ...

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos 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. Así, tenemos que 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 perciben; y la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.

Ello sin dejar de lado el cotejo ideológico, por el que se verifica el idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

Rofas

Clase 36: Servicios de administración y asesoramiento de propiedades, a saber, servicios de alquiler y tasación de bienes inmuebles.

MARCA INSCRITA

BOFAS

Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; investigación financiera; información financiera; análisis financiero; asesoría financiera, planificación financiera, consultoría financiera; gestión financiera; corretaje de inversiones; consultoría de inversiones; gestión de inversión, asesoría de inversión; inversión de fondos mutuos; servicios bancarios; servicios de tarjetas de crédito y débito; comercio de valores, acciones, divisas, productos básicos, opciones y otros productos derivados de terceros; planificación financiera para jubilación; información y servicios financieros proporcionados en línea desde una base de datos informática o una red informática mundial.

De conformidad con el cotejo realizado, y en un análisis en conjunto de los signos, este Tribunal denota que a nivel gráfico tanto el solicitado **Rofas** como el inscrito BOFAS, se componen de cinco letras, cuatro de ellas colocadas en idéntica

posición, y su única diferencia es el empleo de la letra “R” en el signo pretendido, elemento que no es suficiente para proporcionarle la aptitud distintiva requerida.

Fonéticamente, dada la identidad en la posición de cuatro de sus letras, hace que suenen de forma muy semejante, sin que las letras B y R puedan crear una diferencia suficiente.

Con respecto al contexto ideológico, ambos denominativos son expresiones de fantasía, sea, que no cuentan con significado, y por ello recae en innecesario entrar a realizar dicho estudio.

Por otra parte, con relación a los servicios que se pretenden distinguir, se puede observar en el cotejo antes presentado que los solicitados se encuentran incluidos en los que ya distingue la marca inscrita, pertenecen a una misma naturaleza mercantil, con lo cual se podría generar un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, siendo que los servicios de administración y asesoramiento de propiedades se encuentran estrechamente relacionados con los negocios inmobiliarios y el corretaje de inversiones, no siendo posible ante ello su coexistencia registral.

En cuanto a los agravios sobre diferencias contenidas en los denominativos, se debe señalar que realizado el cotejo marcario se determina que, efectivamente, existe similitud gráfica y fonética que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, aunado a que el signo propuesto pretende distinguir servicios relacionados de la misma naturaleza mercantil de los de la marca inscrita, pudiendo con ello causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con lo considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana Saavedra Raventós representando a GRUPO GASEHI S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:01 horas del 18 de marzo de 2020, la que en este acto se confirma. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36