

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0263-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

DOT CONSULTING GROUP, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-331)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0629-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas tres minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Valeria Vanessa Bolaños Castro, vecina de San José, cédula de identidad 1-1360-0992, en su condición de apoderada especial de la empresa **DOT CONSULTING GROUP, S.A.**, cédula jurídica 3-101-721310, domiciliada en Alajuela, Pueblo Nuevo, Residencial Alajuela, casa 24, Bloque O, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:41:46 horas del 14 de mayo de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa DOT CONSULTING GROUP, S.A., solicitó el registro como marca de servicios del signo



en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción al amparo del artículo 8 incisos a) y b), y 7 inciso j) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa DOT CONSULTING GROUP, S.A. lo apeló, y en escrito presentado ante este Tribunal manifestó en sus agravios que no existe daño al consumidor, ya que su marca tiene diseño y un conjunto de palabras que componen un nombre de fantasía “MAKING BRANDS GROW”, a diferencia de la inscrita; además de que el objeto de protección de ambas marcas son completamente distintos, pues su marca se enfoca integralmente en un punto comercial de mercadeo así como el público meta del producto, lo que se busca es que las personas aprendan del negocio con un estudio previo de mercado, mientras que la marca inscrita únicamente presta el servicio de poner vallas publicitarias. Que el Registro ya ha inscrito en varias clases la palabra BRAND o BRANDS. Por último, la marca solicitada se debe ver con un enfoque empresarial integral, por ello se habla de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, todo ello en sentido amplio; solicitando se declare con lugar el recurso planteado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **D O T S**, registro 220438, propiedad de LED SCREENS COSTA RICA S.A., vigente hasta el 13 de agosto de 2022, para distinguir en clase 35 servicios publicitarios a través de vallas electrónicas. (folio 5 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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. Inicia este Tribunal indicando que, si bien una de las causas del rechazo fue el que se consideró al signo engañoso, no se comparte tal razonamiento, ya que la frase MAKING BRANDS GROW no implica que el listado deba ser limitado, puesto que la publicidad, sea la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc., la gestión de los negocios y su administración, son actos que buscan hacer crecer las marcas entre los consumidores, por lo que no se denota que en dicho sentido el signo propuesto resulte engañoso.

Aparte de lo antes dicho, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con signos inscritos, el cual se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión de carácter visual, auditivo o ideológico.

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.

Ello sin dejar de lado 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 los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, señala que un signo es inadmisibile para registro cuando sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, respectivamente:

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 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 el caso que se analiza las marcas por cotejar son las siguientes:

Signo		
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro		220438
Marca	de servicios	de servicios
Protección y Distinción	Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.	Servicios publicitarios a través de vallas electrónicas
Clase	35	35
Titular	DOT CONSULTING GROUP, S.A.	LED SCREENS COSTA RICA S.A.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos,

se denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado  como la marca inscrita  comparten en su estructura la palabra DOT, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, dado que este podría realizar una asociación empresarial por la similitud contenida, pues el elemento principal es idéntico (en singular o plural). La frase que contiene el signo solicitado, MAKING BRANDS GROW, que traducido al español significa HACIENDO CRECER LAS MARCAS, se relaciona al servicio que brinda y lo califica, por lo que el consumidor podría pensar que es una nueva línea del mismo negocio de publicidad de la marca inscrita.

La recurrente expresa que no existe daño al consumidor, ya que su marca tiene diseño y un conjunto de palabras que componen un nombre de fantasía, cuestión

en la que se difiere por parte del Tribunal, ya que durante el cotejo debe darse mayor importancia a la parte denominativa, por cuanto, aunque ambas marcas sean mixtas, la denominación prevalece sobre lo gráfico.

Tampoco es un término de fantasía, pues existe un significado definido: DOT / DOTS traducido al español significa PUNTO / PUNTOS.

En cuanto al cotejo fonético, y considerando que tanto el signo pedido como el inscrito comparten dentro de su estructura gráfica elementos en común DOT / DOTS, su pronunciación se torna muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico, los signos poseen identidad, ya que las palabras empleadas DOT / DOTS, como fue indicado supra, traducidos al idioma español cuentan con un significado propio de fácil comprensión, por lo que, ideológicamente ambos términos evocan o refieren a una misma idea, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, quien podría considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

Con relación a los servicios, se puede observar una coincidencia en su naturaleza, sea la de servicios de publicidad (amplios o no, son los mismos servicios) que comparten canales de distribución y obviamente a los consumidores, causando riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por último, y en lo que respecta al agravio sobre que el Registro ya ha inscrito en varias clases la palabra BRAND o BRANDS, se le muestra que lo anterior no es un motivo para conceder su solicitud, aun con formas distintas o variaciones de las

registradas, esto por el principio de independencia de las marcas y más aún, por la relación de los productos que se pretenden distinguir.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que imposibilita la coexistencia registral con la marca inscrita; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los servicios.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de 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 Valeria Vanessa Bolaños Castro representando a DOT CONSULTING GROUP, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:41:46 horas del 14 de mayo del 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 Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/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