

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0391-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

**CUESTAMORAS URBANISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-2439)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## VOTO 0636-2018

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-818-430, vecino de Santa Ana, San Antonio de Belén, en su condición de apoderado especial de la empresa **CUESTAMORAS URBANISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-085016, con oficinas principales en San José-Santa Ana Uruca, Radial Santa Ana-Belén, Condominio Vertical de Oficinas Forum Seis, Edificio Cuestamoras, Tercer, piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:34 horas del 29 de junio del 2018.

**Redacta la juez Ortíz Mora, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** En síntesis, la representación de la empresa **CUESTAMORAS URBANISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita ante el Registro de la

Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios  para la protección de “exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial”, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de prevención dictada a las 10:58:53 horas del 5 de abril del 2018, y al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, le indicó al solicitante que en ese Registro se encuentra inscrita la marca



VENTURES

bajo el registro **237509**, propiedad de la empresa **DIVINO ID ONLINE, S.A.**, indicando que protege en **clase 35**: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, asesoramiento en información sobre negocios comerciales y su organización, análisis y valoración de empresas, asistencia comercial en la gestión de negocios, consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal, y cuestiones de ventas al por menor, asesoramiento en materia de organización y economía de empresas, preparación de datos estadísticos de empresas, tasaciones de empresas”, y en **clase 36**, protege, “seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, gestión de capital de riesgo, gestión de fondos de capital riesgo, administración de bienes inmobiliarios, gestión de fondo de inversión de capitales, servicio de préstamos inmobiliarios, y todos los servicios inmobiliarios y financieros comprendidos en esta clase”, por lo que existe la suficiente posibilidad de confusión al público consumidor al ser ambos signos similares porque comparten la denominación O3 y busca proteger servicios en la misma clase 35 internacional, ambos van destinados al mismo consumidor, no es susceptible de inscripción la

marca solicitada dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial le concedió al solicitante un plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución para que se pronunciara respecto lo prevenido. Siendo que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 28 de mayo del 2018, contesta la prevención de fondo, y solicita una limitación de los servicios a proteger, para que consten de la siguiente manera: Exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado, servicios de publicidad, gestión de negocios y administración comercial, específicamente con relación a exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado. Agrega, que no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados en virtud de que son distintos gráfica, fonética e ideológicamente. La limitación le otorga al signo distintividad ya que va dirigida a un sector de la moda con el que la marca inscrita no tiene relación. Por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

Consecuencia de la solicitud planteada, la Autoridad Registral, en la resolución final, en relación a la limitación referida, estimó que la misma es procedente de conformidad con el artículo 11 de la Ley 7978. Resuelto lo relativo a la limitación, rechaza la inscripción del signo solicitado, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marca inscrita, por cuanto gráficamente, fonéticamente e ideológicamente son muy similares, buscan proteger servicios iguales y estrechamente relacionados del área de administración de negocios, destinados al mismo consumidor, por lo que comparten puntos de venta y canales de distribución, lo cual podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial, al coexistir los signos en el comercio, y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos de un titular. En consecuencia, transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la empresa **CUESTAMORAS URBANISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que los signos desde la perspectiva gráfica, fonética e ideológica son diferentes, haciendo énfasis en las palabras SENTIR y VENTURES. **2.-** Que se debe tomar en cuenta la jurisprudencia en relación al uso de los llamados encabezados o listas generales y/o servicios de las clases de la Clasificación de Niza. Cita el Voto 605-2008 del Tribunal Registral Administrativo. Los servicios de ambas marcas no se tratan de servicios relacionados. **3.-** Que los servicios de los signos cuestionados son diferentes y no existe riesgo de confusión, ya que los que protege la marca de su representada son específicos, y no están incluidos en los del signo inscrito.

**SEGUNDO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

**TERCERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa



**DIVINO ID ONLINE, S.A.**, la marca de servicios **VENTURES**, registro número **237509**, en clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional, desde el 08 de agosto del 2014, y vigente hasta el 08 de agosto del 2024, en **clase 35**, protege y distingue, “publicidad, gestión de negocios

comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, asesoramiento en información sobre negocios comerciales y su organización, análisis y valoración de empresas, asistencia comercial en la gestión de negocios, consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal, y cuestiones de ventas al por menor, asesoramiento en materia de organización y economía de empresas, preparación de datos estadísticos de empresas, tasaciones de empresas”, en **clase 36**, protege y distingue, “seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, gestión de capital de riesgo, gestión de fondos de capital riesgo, administración de bienes inmobiliarios, gestión de fondo de inversión de capitales, servicio de préstamos inmobiliarios, y todos los servicios inmobiliarios y financieros comprendidos en esta clase”. (folios 5 a 7 del expediente principal)

**CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, el cual debe ser cotejada con la marca inscrita, por lo que le corresponde como fundamento legal, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para calificar la semejanza entre signos distintivos. Dentro de ellos en su inciso e) dispone que:

“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”.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.


En este mismo orden de ideas, el artículo 25 de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “[...] gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión [...]”

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“[...] e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso [...]”

Visto lo anterior, y tomando en consideración el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que permite calificar las similitudes y diferencias entre los

signos, al realizar el análisis comparativo entre la marca a registrar , no puede este Órgano de alzada resolver de modo distinto a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y por ello avala el cotejo realizado en la resolución impugnada, visible a folios 19 a 20 del expediente principal, en donde se determinó claramente que desde el punto de vista gráfico no existe una diferencia tal que los individualice plenamente, ya que en el presente caso son evidentes las semejanzas gráficas entre los signos cotejados, constituidos por un diseño que asemeja a un **“círculo o letra “O” de color azul, y el número 3”**, de características sumamente parecidas, donde **“O3”**, es el elemento predominante en ambas marcas mixtas, por su parte, las palabras **“SENTIR”** (solicitada), y **“VENTURES”** (inscrita), que se encuentran debajo del círculo o letra **“O”** y el número **3**, pasan a un plano secundario, y no tienen la capacidad y la fuerza distintiva suficiente, por la posición que ocupan dentro de cada uno de los conjuntos marcarios. De ahí, que estima este Tribunal que la confusión del consumidor ocurrirá en el momento que visualice el componente **“O3”**, que es el que destaca en los conjuntos marcarios, y el que llama primordialmente la atención del adquirente de los servicios, y el que podría llevarlo a pensar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, ya que perfectamente puede llegar a creer que la titular del signo inscrito **DIVINO ID ONLINE, S.A.**, ha incluido una nueva línea de servicios bajo la denominación



, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico trata de evitar, en el sentido de impedir, que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar confusión, sobre la procedencia u origen empresarial, tal y como ocurre en el presente caso.

Desde el punto de vista fonético, si el elemento preponderante o factor tópico de cada uno de los signos es **“O3”**, y se lee de esa forma, su dicción es idéntica, por lo que el consumidor podría

encontrarse en una situación de riesgo de confusión sobre el origen de los servicios de los signos cotejados. Dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar, que los signos al compartir el elemento “O3” evocan una misma idea o concepto en el consumidor, lo que puede llevarlo a un riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial.

Entonces, basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en el elemento “O3” concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las semejanzas entre ellos tienen un mayor peso que las diferencias.

Ahora bien, recordemos que, 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.


En razón de lo anterior, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca



inscrita **O3 VENTURES**, protege y distingue, en **clase 35**, de la nomenclatura internacional, los servicios de: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, asesoramiento en información sobre negocios comerciales y su organización, análisis y valoración de empresas, asistencia comercial en la gestión de negocios, consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal, y cuestiones de ventas al por menor, asesoramiento en materia de organización y economía de empresas, preparación de datos estadísticos de empresas, tasaciones de empresas”, y en **clase 36**, de la nomenclatura internacional, protege y distingue, los servicios de: “seguros, operaciones financieras,



operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, gestión de capital de riesgo, gestión de fondos de capital riesgo, administración de bienes inmobiliarios, gestión de fondo de inversión de capitales, servicio de préstamos inmobiliarios, y todos los servicios

inmobiliarios y financieros comprendidos en esta clase”, y la marca propuesta  pretende la protección en **clase 35** de la nomenclatura internacional, de los servicios, “exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, específicamente con relación a exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado”.

Como puede observarse la marca inscrita dentro del listado de la clase 35 de la nomenclatura internacional, protege en su generalidad servicios de publicidad, y negocios, y los servicios de la marca propuesta van dirigidos a exposiciones y desfiles de moda con fines promocionales y comercialización de ropa y calzado, éstos son de índole comercial, y en tratándose de moda, por lo general necesitan para promocionarse de la publicidad, a efecto, de dar a conocer en el mercado los servicios que ofrecen. De manera, que los servicios de uno y otro signo se relacionan o bien se complementan, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial del signo a proteger respecto a los servicios que ampara la marca inscrita. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario sería inevitable, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos c), e) y f) de su Reglamento.

**SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS.** Por su parte, la representación del apelante alega que los signos desde la perspectiva gráfica, fonética e ideológica son diferentes, haciendo énfasis en los términos SENTIR y VENTURES.

Respecto del agravio señalado, es importante recordar al apelante que, sobre el cotejo de marcas mixtas, se debe aplicar la pauta de la visión de conjunto, a efecto, de valorar cual es el elemento que predomina dentro del conjunto marcario, si es el elemento gráfico o el denominativo, en este caso tal y como se determinó en el considerando quinto de la presente resolución, al enfrentar los signos



VENTURES

( inscrita), y



SENTIR<sup>3</sup>

(solicitada), el elemento gráfico “O3” es el que llama

la atención de los consumidores, es la de mayor percepción, toda vez, que la parte denominativa carece de fuerza identificativa. Al constituirse “O3” en el factor tópico de cada uno de ellos, comparten la misma dicción, e ideológicamente evocan una misma idea en la mente del consumidor. De manera, que no lleva razón la apelante de decir que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes.

Por otra parte, señala la apelante, que se debe tomar en cuenta la jurisprudencia en relación al uso de los llamados encabezados o listas generales y/o servicios de las clases de la Clasificación de Niza. Cita el Voto 605-2008 del Tribunal Registral Administrativo. Con respecto, a este agravio, es necesario traer a colación que la versión vigente del Arreglo de Niza es la 11ª edición 2018, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cuál es su estructuración.

La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético, (**ver [http:](http://www.wipo.int/classification/niza/)**

[//wipo.int/classifications/nice/inclpu/es/en/20180101/hierarchy/?](http://wipo.int/classifications/nice/inclpu/es/en/20180101/hierarchy/)).

Partiendo de lo anterior, es importante señalar, que en relación al tema del “encabezamiento” de cada una de las clases, éste tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en establecer que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza.

De lo anterior, se desprende, que el apelante lleva razón en lo que expone sobre lo referente al encabezamiento, sin embargo, a folio 5 del expediente principal, tenemos, que la marca inscrita “**VENTURES (diseño)**”, indica en su listado de servicios los contenidos en el encabezamiento de la **clase 35**, a saber, “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, asesoramiento en información sobre negocios comerciales y su organización, análisis y valoración de empresas, asistencia comercial en la gestión de negocios, consultoría de gestión de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor, asesoramiento en materia de organización y economía de empresas, preparación de datos estadísticos de empresas, tasaciones de empresas”, y en **clase 36**, “seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, asesoramiento en negocios inmobiliarios, gestión de capital de riesgo, gestión de fondos de capitales riesgo, administración de bienes inmobiliarios, gestión de un fondo de inversión de capitales, servicio de préstamos inmobiliarios, y todos los servicios inmobiliarios y financieros comprendidos en esta clase”, sin embargo, como puede apreciarse, ésta protege en **su generalidad o bien de manera amplia servicios de publicidad y de índole comercial**, específicamente, en lo

concerniente a la clase 35.

Por su parte, la marca que se pretende inscribir, trata de amparar en clase 35 de la nomenclatura internacional, “exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial, específicamente con relación a exposiciones de moda con fines comerciales, organización de desfiles de moda con fines promocionales, comercialización de ropa y calzado”, siendo, que los servicios a proteger por la marca propuesta, están incluidos dentro del listado de servicios de la marca inscrita, principalmente en lo que respecta a la clase 35, pues tratándose de servicios relacionados con exposiciones y desfiles de moda con fines promocionales, y comercialización de ropa y calzado, éstos refieren a servicios de carácter meramente comercial, y por ende, tratándose de moda, pueden requerir los servicios de empresas publicitarias para dar a conocer los servicios que ofrecen, de ahí, que los servicios de uno y otros signo se relacionan entre sí. Este aspecto puede llevar a riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor, sobre todo si se toma en cuenta que por la fuerza expresiva del componente “03” son éstas las que utilizarán al momento de solicitar los servicios en el mercado.

De lo expuesto, estima este Tribunal que tampoco lleva razón la representación de la empresa apelante cuando alega que los servicios de los signos en conflicto son diferentes y no existe riesgo de confusión, dado que los servicios de la solicitada están contenidos en la marca inscrita previamente.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CUESTAMORAS URBANISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:34 horas del 29 de junio del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud



de inscripción de la marca de servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional. 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**-

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**