

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0295-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ESFERA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”**

**SFERA LEGAL S.R.L, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1856-2016)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0714-2017***


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** - San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Robert C. Van Der Putten, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 8-079-378, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SFERA LEGAL S.R.L, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-655157, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble edificio el Pórtico, piso 3, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:57 horas del 21 de diciembre de 2016.

**RESULTANDO**


**PRIMERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero de 2016, el Lic. Leonardo Acuña Alvarado, administrador, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del BANCO DE COSTA RICA, cédula jurídica 4-00000019-09, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “ESFERA EXPERIENCIA




DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”, bajo diseño:  para promocionar: “*Negocios financieros y monetarios*”, relacionados con la marca de servicios “esfera BCR (diseño)” registro 251594”

**SEGUNDO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2016, el Lic. Robert C. Van Der Putten, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa SFERA LEGAL S.R.L, se opuso a la inscripción de la señal de propaganda citada, con

base en las marcas registradas,  registro 219476 y

 registros 238652 y 254298, dada la similitud alegada entre ellas.

**TERCERO.** Que mediante resolución de 11:45:57 horas del 21 de diciembre de 2016, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “... *se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por ROBERT C VAN DER PUTTEN, en su condición de Apoderado Generalísimo de SFERA LEGAL S.R.L, contra la solicitud de inscripción de la señal de*

*propaganda “esfera Experiencia demostrada en grandes obras “(  )”, solicitada por*

*LEONARDO ACUÑA ALVARADO, en su condición de Apoderado Generalísimo del BANCO DE COSTA RICA, la cual se acoge. ...*”. Lo anterior, en virtud de que luego de analizados los signos marcarios se determinó que no existe riesgo de confusión para el consumidor que imposibilite su coexistencia registral.

**CUARTO.** Que, contra la resolución citada, el Lic. Robert C. Van Der Putten, en representación de la empresa SFERA LEGAL S.R.L, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución anteriormente citada.

**QUINTO.** 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Alvarado Valverde;**


#### CONSIDERANDO


**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, tiene de como hechos de importancia para la presente resolución, que existen los siguientes signos inscritos:



- 1) **Marca de servicios** registro 219476, en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios legales en general, incluyendo pero no limitando a las siguientes áreas del derecho: civil, penal, corporativo, tributario, bancario, financiero, administrativo, propiedad intelectual, empresarial, inmobiliario, seguros, notarial, registral, bursátil, comercial, público, privado, fiscal, laboral, constitucional, familia,*

*migratorio, comercio internacional, internacional, derecho de la competencia, municipal, derechos del consumidor; servicios y asesoría relacionados con litigio judicial, arbitraje, fideicomisos, urbanismo, nombres de dominio, propiedad intelectual, investigación jurídica, inscripción de registro sanitarios*". Propiedad de la empresa **SFERA LEGAL S.R.L.**, inscrita el 13 de julio de 2012 y vigente al 13 de julio de 2022. (v.f 167)

- 2) **Marca de servicios**  registros 238652, inscrito el 18 de septiembre de 2014 y vigente al 18 de septiembre de 2024, y el registro 254298 inscrito el 12 de agosto de 2016 y vigencia al 12 de agosto de 2016, ambos en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: "*Servicios legales en general, incluyendo pero no limitando a las siguientes áreas del derecho: civil, penal, corporativo, tributario, bancario, financiero, administrativo, propiedad intelectual, empresarial, inmobiliario, seguros, notarial, registral, bursátil, comercial, público, privado, fiscal, laboral, constitucional, familia, migratorio, comercio internacional, internacional, derecho de la competencia, municipal, derechos del consumidor; servicios y asesoría relacionados con litigio judicial, arbitraje, fideicomisos, urbanismo, nombres de dominio, propiedad intelectual, investigación jurídica, inscripción de registro sanitarios*". Propiedad de la empresa **SFERA LEGAL S.R.L.** (v.f 169 al 172)


- 3) **Marca de servicios**  registro 251594, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir la identidad y los servicios que presta el Banco de Costa Rica, relacionados a: "*Negocios financieros y monetarios*". Propiedad del **BANCO DE COSTA RICA**, inscrita el 15 de abril de 2016 y vigente al 15 de abril de 2026. (v.f 143)


**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra

hechos de tal naturaleza para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio de la señal de propaganda solicitada “ESFERA

EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”  presentada por el

BANCO DE COSTA RICA, y los registros inscritos  registro 219476 y

 registros 238652 y 254298, propiedad de la empresa SFERA S.R.L, se determinó que el signo peticionado no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no siendo posible de esa manera denegar su registración. En consecuencia, se acoge la solicitud de la señal de propaganda solicitada por el BANCO DE COSTA RICA, bajo el eslogan “ESFERA EXPERIENCIA DEMOSTRADA

EN GRANDES OBRAS”  para promocionar: “*Negocios financieros y monetarios*”, relacionados con la marca de servicios “esfera BCR (diseño)” registro 251594”.

Por su parte la representante de la empresa recurrente SFERA LEGAL S.R.L, manifestó: 1- Que tiene 3 marcas cuyo elemento denominativo principal es “SFERA” el cual es similar gráfica,

fonética e ideológicamente con el elemento principal del signo que se solicita inscribir. (ver folio 193). 2- Que los servicios de ambas empresas son para un mismo consumidor dentro de un mismo mercado, por lo que el riesgo de confusión es inminente para el consumidor promedio. (ver folio 35). 3- Ambos titulares comparten un desarrollo en el mercado financiero y monetario (ver folio 198) 4- Ambos signos producen en el consumidor la misma idea (ESFERA- SFERA), sus canales de comercialización son los mismos al estar orientados al comercio y al consumidor meta que son personas que requieren asesoría en materia financiera y monetaria, mismos servicios que brinda mi representada. (ver folio 198) 5- Que, no es necesario que se trate exactamente de los mismos productos y servicios, sino que basta con que sean los mismos canales de comercialización y tengan por objetivo el mismo mercado, para que la duplicidad de los signos sea un elemento que se preste para la confusión del consumidor. (ver folio 199) 6- Que el solicitante al aportar materiales provenientes en su mayoría de internet no constituye una carencia sino más bien una evidencia de que mi representada hace uso eficiente y tiene un impacto por medio del marketing digital, que esta es la realidad de los mercados actuales. 7- Que, por lo anterior, sí fue demostrado el posicionamiento, la promoción y la suficiente presencia de la marca Sfera Legal. (folio 200) 8- Que es importante que el Tribunal Registral Administrativo tome como base los argumentos esbozados claramente en el recurso de revocatoria y no los argumentos transcritos por el registro, pues no son los mismos, sino un resumen breve que omite partes importantes de los argumentos realizados. (folio 89 de legajo de apelaciones). Para dichos efectos se incorpora como elementos de prueba las páginas de internet que se encuentran visibles de folio 91 al 149 del expediente, donde se presenta los servicio que ofrece su representada: [www.sferalegal.com/es/](http://www.sferalegal.com/es/), [www.facebook.com/sferalegal/](http://www.facebook.com/sferalegal/), [www.instagram.com/sferalegal/](http://www.instagram.com/sferalegal/), [www.twitter.com/sferalegal/](http://www.twitter.com/sferalegal/), [www.chamberpartners.com/global/firm/101549/sferalegal/](http://www.chamberpartners.com/global/firm/101549/sferalegal/), [www.interlexgroup.com/directory/sferalegal](http://www.interlexgroup.com/directory/sferalegal), [www.first-law.com/members/costa-rica/sferalegal](http://www.first-law.com/members/costa-rica/sferalegal). Asimismo, el representante del BANCO DE COSTA RICA, se apersona ante este Tribunal, por resolución emitida mediante el auto de las 9:15 horas del 23 de agosto de 2016, señalando que los

servicios que ofrece su mandante difieren de los protegidos por las marcas inscritas, por lo que, solicita se rechace la oposición y se inscriba la señal de propaganda solicitada por su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), la expresión o señal de publicidad comercial es definida como: “... *Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial. ...*”.

Tenemos entonces que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial respecto de los productos, servicios o giro sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el citado numeral y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas.

Para el caso bajo examen, tenemos que del análisis de las marcas de servicios inscritas



registro 219476 y



registros 238652 y 254298,

propiedad de la empresa SFERA S.R.L, y la señal de propaganda “ESFERA EXPERIENCIA



DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”

que se encuentra ligada a la marca de



servicios registro 251594”, se desprende lo siguiente:

Obsérvese, que el signo propuesto a nivel gráfico se encuentra compuesto por seis palabras “ESFERA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”, mientras que las marcas inscritas solamente utilizan dos locuciones “sfera legal”. Por otra parte, su similitud se limita a la partícula “FERA” contenida en los signos, sin embargo, el resto de sus conformaciones son suficientemente distintivas como para que no exista posibilidad de ser confundidos por el consumidor.

Respecto al nivel fonético también los signos entre si presentan distinción, por cuanto, el denominativo inscrito utiliza la expresión “sfera” y el signo propuesto la palabra “esfera” por lo que, el empleo de la letra “e” a la hora de pronunciar los signos hace que se escuchen y perciban de manera diferente, siendo suficientemente distintivos como para que no exista posibilidad de ser confundidos por el consumidor.

En torno a la similitud ideológica, la misma no se establece dado que la palabra “esfera” si bien cuenta con un significado concreto dentro del español, la dicción “sfera” es una expresión de fantasía, sea, sin ningún significado, por lo que, recae en innecesario su análisis.

Sin embargo, cabe destacar que el significado de las marcas inscritas los da el aditamento “legal”, refiriéndose a su condición de bufete, lo cual no es discutido y más bien tal naturaleza es reafirmada al presentar tal condición, según lo advierten las certificaciones de diversos medios digitales. (folios 91 a 149)



Finalmente, respecto de los servicios que ofrecen las marcas de servicios inscritas



registro 219476 y



registros 238652 y 254298, todas

en clase 45 internacional, propiedad de la empresa SFERA S.R.L, que protegen: *“Servicios legales en general, incluyendo pero no limitando a las siguientes áreas del derecho: civil, penal, corporativo, tributario, bancario, financiero, administrativo, propiedad intelectual, empresarial, inmobiliario, seguros, notarial, registral, bursátil, comercial, público, privado, fiscal, laboral, constitucional, familia, migratorio, comercio internacional, internacional, derecho de la competencia, municipal, derechos del consumidor; servicios y asesoría relacionados con litigio judicial, arbitraje, fideicomisos, urbanismo, nombres de dominio, propiedad intelectual, investigación jurídica, inscripción de registro sanitarios”*, y señal de propaganda “ESFERA



EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”

en clase 36

internacional, que pretende promocionar: *“Negocios financieros y monetarios”*, relacionados con



la marca de servicios

registro 251594”, queda claro que no solo se encuentran

en diferentes clases del nomenclátor, sino que, además protegen y distinguen servicios de diferente naturaleza, ya que la empresa titular SFERA S.R.L, de las marcas inscritas para la clase 45 internacional, protege servicios legales en general en materia de derecho bancario; financiero y fideicomisos, y la compañía solicitante BANCO DE COSTA RICA, tiene inscrita la marca de servicios en clase 36 internacional, para proteger la identidad y los servicios que presta relacionados a negocios financieros y monetarios, en consecuencia, los servicios que se ofrecen no están dirigidos a un consumidor promedio masivo, sino a un sector especializado, que puede

diferenciar los servicios de asesoría legal en materia bancaria o financiera, respecto de los servicios bancarios relacionados con intermediación financiera, o en su caso, los servicios de administración de bienes o proyectos a través de fideicomisos, y con lo cual se evidencia que están dirigidos a diferentes mercados no existiendo posibilidad para que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo de error o confusión respecto de los servicios que ofrecen los registros inscritos.

Del análisis realizado se desprende que la señal de propaganda propuesta no incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y del artículo 24 de su Reglamento, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** No comparte este Tribunal de alzada, el criterio del opositor al indicar que los servicios protegidos a pesar de estar en distintas clases de Niza, se dirigen al mismo consumidor, por las mismas vías de comercialización, por lo que podría existir confusión en el consumidor; lo anterior, pues, los servicios que se prestan no están dirigidos a un consumidor promedio masivo, sino a un sector especializado, el cual puede diferenciar perfectamente cuando requiere -por ejemplo- de servicios de asesoría legal en materia bancaria o financiera, respecto de cuando necesita de servicios bancarios relacionados con intermediación financiera, o en su caso, los servicios de administración de bienes o proyectos a través de fideicomisos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Asimismo, respecto de la prueba aportada por el oponente, queda claro para este Tribunal su giro comercial y los servicios que protegen sus marcas en clase 45 internacional, relacionados siempre con la actividad típica de un bufete de abogados, la cual dista totalmente respecto de la actividad bancaria, o de los productos que el banco desde su actividad de intermediación financiera pudiera ofrecer dentro del mercado.

La prueba, si bien es cierto, determina que los servicios protegidos se están ofreciendo al mercado, no es determinante para conocer la extensión del efectivo uso que a tales servicios se les da, la

cantidad de demanda de tales servicios; pues, no solo es suficiente estar presente en varias páginas o medios digitales, como Instagram, twitter, Facebook, y la internet; sino demostrar por medio de facturación, y otros medios objetivos, por los cuales pueda determinarse los requerimientos para poder atribuir a los signos inscritos del oponente la condición de notoriedad, tal que hubiera permitido una eventual quiebra del principio de especialidad marcario. Siendo que no fue así demostrado, debe permanecer intacto el principio referido para que, dado la diferencias en los servicios prestados, y la poca similitud de signos cotejados, se debe rechazar la oposición y dar paso a la inscripción de la señal de propaganda que, para mejor fundamento, está ligada a un signo que de manera inequívoca transmite al consumidor el origen empresarial Banco de Costa Rica, según se advierte de certificación de folio 23 del expediente.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Robert C. Van Der Putten, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SFERA LEGAL S.R.L, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:57 horas del 21 de diciembre de 2016, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Robert C. Van Der Putten, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SFERA LEGAL S.R.L, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:57 horas del 21 de diciembre de 2016, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde.*

*Guadalupe Ortiz Mora*