

---

**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2020-0376-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE THREE M GLOBAL**

**SERVICE CENTER COSTA RICA S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2446)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0766-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veintisiete minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, cédula de identidad 1-1285-0507, en calidad de apoderado especial de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE THREE M GLOBAL SERVICE CENTER COSTA RICA S.R.L., cédula jurídica 3-002-736184, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:20:34 horas del 2 de julio de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, de calidades y representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca



de servicios <sup>ASO3M</sup> para proteger y distinguir en clase 45: servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Mediante resolución de las 11:20:34 horas del 2 de julio de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a)

y b) de la Ley de marcas, al encontrarse inscrita la marca de servicios **3M** que protege en clase 45: servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas.

Inconforme con lo resuelto, licenciado Kendall David Ruiz Jiménez apeló y expuso como agravios que conociendo a fondo los servicios y consumidores meta de las dos marcas en cuestión, no es posibles que el consumidor incurra en confusión.

Señaló que el registro de la marca ASO3M no afectaría a la marca 3M ni crearía confusión entre consumidores, debido a que ambas marcas logran distinguirse entre sí por razones tanto de identidad de los titulares y su razón de ser en el comercio, como por la distintividad de sus signos.

Indicó que el titular para la marca “3M” se dedica a ofrecer servicios muy variados dentro de la industria en general, desde ofrecer productos relacionados al cuidado de la salud hasta desarrollar proyectos para optimizar servicios en áreas de sostenibilidad ambiental y científicas, que no se relacionan con los servicios pretendidos por la marca solicitada; mientras que su representada se dedica específicamente a brindar servicios exclusivos de una asociación solidaria, relacionados con ofrecer a sus asociados apoyo en temas jurídicos, servicios de seguridad, servicios personales y sociales buscando el bienestar de estos.

Alegó que al ser una asociación la titular de la marca no puede ofrecer los servicios a terceras personas que no conformen esta organización en tanto la *Ley de asociaciones solidarias* n.º 6970 lo prohíbe en su artículo 8; esto hace al signo aún más limitado y distinguible en el mercado. Por esta razón, no debería verse limitada su representada para inscribir su marca.

Indicó que las marcas presentan diferencias que les permite coexistir en el mercado: el logotipo de ASO3M contiene una figura simulando pétalos y en la parte inferior -en una tipografía distinta a la de “3M”-, la palabra “ASO3M” que se relaciona estrechamente con las siglas de la asociación que representa. En cambio, el signo 3M, une el número y la letra “3” y “M”, con una tipografía única y en colores sólidos. A simple vista se pueden diferenciar ambos logotipos, lo que confirma que el consumidor y el público en general no los confundirá al ser perfectamente distinguibles uno del otro.

Solicitó que se limite la lista de servicios para que puedan coexistir los signos y que se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios:

**3M** registro 164275, inscrita el 1 de diciembre de 2006 y vigente hasta 1 de diciembre de 2026, que protege y distingue en clase 45: servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, cuya titularidad la ostenta la empresa **3M COMPANY**.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS 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.** Este Tribunal observa que

el signo solicitado fue rechazado por el registro de la marca de servicios , que protege en clase 45: servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, y señaló como causales de inadmisibilidad los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

En ese orden de ideas el artículo 8 de la ley citada, 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 y b, que señalan:

- 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:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto

---

marcarlo, 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.

Estas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas el cual dispone:

**Artículo 24. —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.

**d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.**

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.

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

[...]

(El resaltado es agregado).

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

#### **SIGNO SOLICITADO**



**Clase 45:** servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

#### **MARCA REGISTRADA**



**Clase 45:** servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos emana diferencias sustanciales, el diseño y la composición de cada uno, apreciados en su conjunto, impactará

---

de forma distinta en el consumidor final. En consumidor en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma indivisible, lo que evita que gráficamente se de la posibilidad de que se manifieste confusión o error.



Gráficamente al confrontar ASO3M con , el consumidor no incurrirá en error o confusión en tanto la composición del signo solicitado cuenta con varias figuras que resaltan,



en este caso, el diseño que lo acompaña y la denominación ASO, los que son elementos diferenciadores en la percepción visual.

No es correcto segregar los signos de forma tan minuciosa para extraer elementos aislados de ellos e indicar que son similares, por lo tanto, gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.

En lo que respecta al plano fonético la pronunciación en conjunto del signo solicitado se vocaliza en forma distinta; contiene denominaciones (ASO) que resaltan en la vocalización, lo que marca una diferencia sutil con el signo registrado.

Ideológicamente, el signo solicitado no evoca concepto alguno que se relacione con la marca registrada.

Además de las diferencias apuntadas, es importante el análisis del artículo 24 inciso d) del reglamento de la ley de rito, que indica:

- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

---

Bajo el supuesto anterior, el titular de la marca registrada, al ser una asociación solidarista, presta directamente servicios a sus agremiados y en un campo limitado, por lo tanto el consumidor no incurrirá en confusión; a ello se suman las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas apuntadas.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, porque este es quien realiza el acto de consumo, por lo que se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión.

En este caso el Tribunal considera que el consumidor medio de los servicios pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad de que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico y en atención a la naturaleza jurídica del titular de la marca solicitada, sea una asociación solidarista.

En este caso los signos enfrentados no son semejantes por lo que independientemente de los servicios y giro comercial que prestan no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiriera un servicio pensando en un mismo origen empresarial.

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 presentado por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, en calidad de apoderado especial de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE THREE M GLOBAL SERVICE CENTER COSTA RICA S.R.L., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:34 horas del 2 de julio de 2020, la que en este acto se



ASO3M

revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca que protege y distingue en clase 45: servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, en calidad de apoderado especial de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE THREE M GLOBAL SERVICE CENTER COSTA RICA S.R.L., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:34 horas del 2 de julio del 2020, la que en este acto se



ASO3M

**revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca que protege y distingue en clase 45: servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera. 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 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/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**