



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-590-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL”

Paola Mora Vargas, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6222)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 259-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Juan José Valerio Alfaro**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil trescientos cuarenta y seis-cero setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial administrativo de la señorita **Paola Mora Vargas**, costarricense, mayor, soltera, administradora de empresas, titular de la cédula de identidad número tres-cero cuatrocientos veintidós-cero novecientos treinta y uno, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del once de julio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio del dos mil catorce, el licenciado **Juan José Valerio Alfaro**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción del signo “**ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**” como marca de servicios para proteger y distinguir, “gestión y dirección de



negocios comerciales, administración comercial, asesoramiento comercial y empresarial”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del once de julio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de julio del dos mil catorce, el licenciado Juan José Valerio Alfaro, en representación de la señorita Paola Mora Vargas, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro indicado, mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos, treinta y cuatro segundos del cuatro de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las once horas, treinta y ocho minutos, veinticuatro segundos del cuatro de agosto del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 29 de mayo del 2014, el nombre comercial **ACELERACIÓN EMPRESARIAL**, bajo el registro número **235295**, el cual protege y distingue: “un establecimiento comercial dedicado a impartir asesorías y consultorías, capacitación, talleres, seminarios, charlas, congresos, conferencias, programas y planteamientos, ubicado en San José, Tibás del Palí de San Juan de Florida 100 metros norte 50 oeste y 50 norte”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 19 y 20).

2.-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 9 de mayo del 2014, vigente hasta el 9 de mayo del 2024, la marca de servicios “**ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, bajo el registro número **235389**, la cual protege y distingue: “asesoría y consultoría financieras y préstamos o créditos en general.. Donaciones y apoyo financiero de todo tipo”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 21 a 27).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de servicios “**ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, para la protección de: “gestión y dirección de negocios comerciales, administración comercial, asesoramiento comercial y empresarial”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 19 y 20, el nombre comercial “**ACLERACIÓN EMPRESARIAL**” bajo el registro número **235295**, propiedad de la empresa **PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a impartir asesorías y consultorías, capacitación, talleres, seminarios, charlas, congresos, conferencias, programas y planteamientos, ubicado en San José, Tibás del Pali de San Juan de Florida 100 metros norte 50 oeste y 50 norte, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de servicios “**ACELERACIÓN EMPRESARIAL**” bajo el



registro número **235389**, que protege y distingue “asesoría y consultoría financieras y préstamos o créditos en general. Donaciones y apoyo financiero de todo tipo”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en el escrito presentado el veinticuatro de julio del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, manifiesta que como bien lo indica el Registro, presentan una figura muy similar y cuentan con los mismos canales dentro del mercado, ya que van a ser marcas hermanas para explotar el mismo mercado. Tal y como se adjunta en el plan de operaciones de la empresa. Y la declaración jurada que emite la señora Paola Mora Vargas. Por lo que la marca no representa ninguna confusión para el consumidor, ya que son un mismo grupo de interés económico, solicita se inscriba la marca **ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual , auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten



ambos distintivos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente, o cuando sea susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial, según el artículo 8 inciso d) de la ley citada. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Si observamos el signo inscrito “**ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, como nombre comercial y marca, bajo los registros número **235295** y **235389**, con relación a la marca que se solicita “**ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, es indiscutible que el segundo se encuentra contenido en el primero, toda vez que la expresión “**ACELERACIÓN EMPRESARIAL**” como puede observarse corresponde al inscrito, la cual se constituye en el eje central y preponderante. Siendo que la palabra “**ACED**”, ubicada al inicio, no le agrega distintividad al signo solicitado, por lo que el público consumidor podría pensar que “**ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, se trata de una nueva línea, con el mismo origen



empresarial de los signos inscritos. Ello provoca, efectivamente, que éstos resulten similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo cual crea riesgo de confusión en los consumidores.

Así las cosas, vemos que el giro comercial que protege el nombre comercial inscrito, así como los servicios que ampara la marca registrada, tal y como se desprende a folios 19 y 21 del expediente, se relacionan con servicios de gestión y dirección de negocios comerciales, administración comercial, asesoramiento comercial y empresarial del signo solicitado, por lo que se genera un riesgo de confusión y asociación empresarial alrededor del término que tienen en común **“ACELERACIÓN EMPRESARIAL”**. De ahí que la denominación del signo **“ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL”** que se pretende inscribir no es suficiente para hacer esa distinción ya que lo único que indica es que se trata de una nueva presentación, algo nuevo que se introduce, por lo que, como hemos indicado, el consumidor podría pensar que es una renovación hecha por la empresa **PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de los signos inscritos.

Conforme a lo indicado, no se puede obviar, que la situación mencionada supra genera riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8, inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de asociación empresarial de acuerdo al inciso b) del artículo citado. Por lo que considera este Tribunal que se debe dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias según lo estipulado en el numeral 24, inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, para rechazar la marca solicitada en virtud de derechos de terceros, el titular de los distintivos registrados

En cuanto a los agravios presentados por la representante de la apelante, considera este Tribunal que deben ser rechazados por cuanto la prueba aportada no es suficiente para demostrar que la titular de los signos inscritos **PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, haya autorizado a la representación de la recurrente a realizar la solicitud de inscripción de un signo similar al ya inscrito.



Si bien es cierto se verifica que la solicitante Paola Mora Vargas es apoderada y accionista del titular de los signos inscritos, no se desprende que sea o forme parte del mismo grupo económico.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se determina que la resolución venida en alzada está bien fundamentada y no son de recibo los agravios del apelante.

De las razones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Juan José Valerio Alfaro**, en su condición de apoderado especial administrativo de la señorita **Paola Mora Vargas**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del once de julio del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Juan José Valerio Alfaro**, en su condición de apoderado especial administrativo de la señorita **Paola Mora Vargas**, en contra de



la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del once de julio del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ACED ACELERACIÓN EMPRESARIAL**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR.00.41.33