



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1087-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “EXPERIAN”**

**EXPERIAN LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5715-2003)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 263-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del quince de marzo de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **EXPERIAN LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio en Talbot House, Talbot Street, Nottingham, NG1 5HF, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de setiembre de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**EXPERIAN**”, para proteger y distinguir: “*servicios de oficinas de crédito y agencias de crédito, servicios de consultoría crediticia y consejería financiera, servicios de valoración de crédito, servicios de*



*administración de cuentas de crédito, servicios de estrategia de crédito, servicios de historiales crediticios de clientes, servicios de detección de solicitud fraudulenta de crédito, servicios de historial de previa solicitud de crédito, servicios de depuración de crédito, servicios de análisis de prospectos, servicios de valoración de riesgo, servicios de localización de sitios detallistas, servicios de evaluación de sitios detallistas, servicios de avalúos relacionados con propiedades, servicios de información relacionada con finanzas provistas en línea desde una base de datos computarizada o desde la internet”, en Clase 36 de la clasificación internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como



hecho con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el **Registro No. 171284**, la marca “**EXPERIAN**”, a nombre de la empresa ANALISTAS DE RIESGO Y.H.CH., S. A., en clase 36 de la nomenclatura internacional para proteger *servicios de información para el sector financiero, servicios de análisis de riesgo e información de tipo financiero*, vigente desde el 09 de noviembre de 2007 y hasta el 09 de noviembre de 2017, ( v. ff. 32 y 33).

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a rechazar el registro solicitado por considerar que existen muchas similitudes entre los signos contrapuestos ya que son idénticos y además comparten el mismo giro empresarial, es decir, corresponden a la misma actividad financiera, lo que puede inducir a error o confusión al público consumidor y atenta contra el principio de distintividad de la marca impidiendo el cumplimiento de su objetivo.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que el registro del signo solicitado lo es en la clase 25 de la Nomenclatura Internacional y que para el análisis de la marca deben tomarse en cuenta todos sus elementos, tanto de parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia marcaria, pues entre ambos signos existen elementos que perfectamente los hacen distinguirse, por lo que no causarían confusión en los consumidores.

Alega que la marca solicitada es famosa, se encuentra inscrita en varios países del mundo y que su representada tiene esa marca establecida desde mucho antes de la inscripción de la



marca a nombre de Analistas de Riesgo y H.CH., S. A.

Agrega que, el hecho de que una clase de la nomenclatura internacional contenga varios servicios, no implica el rechazo de una solicitud por encontrar algún grado de similitud con otra marca inscrita, pues deben considerarse los servicios que protege cada una. Que en este caso, lo protegido por el signo solicitado es una serie de servicios determinados y que van más allá de los que protege el inscrito, es decir que esta última está *focalizada* en cubrir una parte muy específica de los servicios que protege la clase 36 internacional, siendo que la Ley permite la coexistencia en el mercado de marcas que protejan servicios distintos. Como antecedente de esa afirmación, cita un caso que alega es similar, es el caso de la solicitud de marca HESAXOL HB que protege antibióticos veterinarios, en donde el Registro aceptó su inscripción considerando que no había impedimento para que coexistiera con la marca inscrita MENASOL que protege productos farmacéuticos de consumo humano, afirmando que, a pesar de que ambas se ubican en la misma clase internacional, protegen productos diferentes, por lo que era posible su coexistencia.

Solicita a este Tribunal revocar la resolución impugnada y ordenar se continúe con el trámite de inscripción solicitado, en vista de que *estamos ante una calificación inicial* por parte del Registro, siendo lo lógico e imperativo proceder a publicar el edicto correspondiente para determinar si algún interesado se opone al registro solicitado, por lesionar sus derechos y con el fin de escuchar sus razones, si las existiera.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** 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, sean éstos palabras, frases, dibujos,



etiquetas o cualquier otro y esto por su 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; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan.

De previo al análisis de las marca en pugna, esta Autoridad de Alzada advierte al recurrente que su afirmación, en el sentido de que el signo propuesto se ubica en la clase 25 de Nomenclatura Internacional es incorrecta, ya que, dentro del presente expediente consta, a folios 1 y 3, que la marca solicitada se ubica en la Clase 36 y no existe modificación alguna de su solicitud inicial.

Asimismo, al realizar el cotejo marcario, resulta evidente para este Tribunal, que ambos signos son totalmente idénticos a nivel gráfico, fonético e ideológico, pues se trata de la misma palabra “**EXPERIAN**”. Aunado a lo anterior, en ambos casos comparten el mismo giro comercial, y se trata de servicios similares ya que el signo inscrito protege



*servicios de información para el sector financiero, servicios de análisis de riesgo e información de tipo financiero, y por otra parte, el solicitado lo es para proteger distinguir: “servicios de oficinas de crédito y agencias de crédito, servicios de consultoría crediticia y consejería financiera, servicios de valoración de crédito, servicios de administración de cuentas de crédito, servicios de estrategia de crédito, servicios de historiales crediticios de clientes, servicios de detección de solicitud fraudulenta de crédito, servicios de historial de previa solicitud de crédito, servicios de depuración de crédito, servicios de análisis de prospectos, servicios de valoración de riesgo, servicios de localización de sitios detallistas, servicios de evaluación de sitios detallistas, servicios de avalúos relacionados con propiedades, servicios de información relacionada con finanzas provistas en línea desde una base de datos computarizada o desde la internet”,* siendo que los productos de ambos signos marcarios son susceptibles de ser relacionados, porque el signo solicitado contiene los servicios protegidos por el signo inscrito, lo que claramente produciría confusión en el consumidor al considerar erróneamente que los servicios provienen de la misma empresa.

El recurrente afirma que la marca de su representada está inscrita con anterioridad en otros países y por lo tanto resulta ser una marca famosa, este agravio no es de recibo para esta Autoridad de Alzada, ya que, por una parte, no se alega en forma expresa su notoriedad, ni aporta prueba que así lo demuestre, pues el hecho de que una marca haya sido registrada en determinada cantidad de países alrededor del mundo no le confiere por sí mismo la condición de marca notoria que obligue a la Autoridad Registral a ofrecer una protección especial. Por otra parte, y sobre este mismo agravio, debe recordar el apelante, que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los



registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Por último, en relación con el caso citado por el apelante, como antecedente de que, a pesar de encontrarse los signos cotejados ubicados en la misma clase, el Registro de la Propiedad Industrial permite su coexistencia registral cuando protejan diferentes productos o servicios, le aclara este Tribunal que las resoluciones dictadas por el Registro a quo no pueden ser en forma alguna, vinculantes para esta Autoridad de Alzada, siendo que lo resuelto en ese caso concreto resulta completamente ajeno a las presentes diligencias y por lo tanto en modo alguno es relevante para el caso bajo estudio.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe identidad gráfica, fonética e ideológica, configurándose dentro de las causales que impiden la inscripción de signos marcarios, establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo anterior, impide la coexistencia de ambos signos, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **EXPERIAN LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos, del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo,



Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **EXPERIAN LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos, del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**