



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0777-TRA-PI



Solicitud de registro de marca de servicios:

BOOMBIT, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-4222)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 281-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del tres de mayo del dos mil dieciséis..

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Valverde**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y tres-doscientos setenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOOMBIT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Nicaragua, con domicilio exacto en: Reparto El Carmen, de la UHISPAM, media cuadra norte. Managua, Nicaragua, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:06 horas del 14 de setiembre del 2015.



RESULTANDO

PRIMERO. Que el cinco de agosto del dos mil quince, el licenciado Ricardo Vargas Valverde, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de servicios para proteger y distinguir, “servicio de creación de contenidos exclusivos para jóvenes entre 18-35 años, contenidos de carácter independientes, enfocándose en: estilo de vida, música, arte, cultura, literatura, cine, ecología, hogar y gastronomía. En el sitio prestan los servicios de venta de espacios y contenidos publicitarios, interactivos para las marcas que tienen como mercado meta nuestros lectores. Se prestan el servicio de asesoría en estrategias que sirven para reforzar la imagen de las marcas que adquieren el servicio”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 14:01:06 horas del 14 de setiembre del 2015, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a la procedencia geográfica de los servicios que pretende proteger, al amparo del artículo 7 inciso j), y por razones extrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.



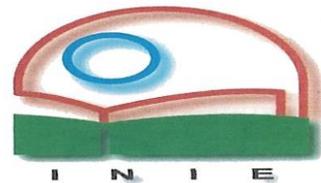
TERCERO. Que el veintiuno de setiembre del dos mil quince el licenciado Ricardo Vargas Valverde, en representación de la empresa **BOOMBIT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 11:50:15 horas del 28 de setiembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las 11:55:25 horas del 28 de setiembre del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:



1.- Se encuentra inscrita la marca de fábrica y de servicios entre otras clases, la 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En dicha clase protege y distingue, servicio de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina, propiedad de la Universidad de Costa Rica. (folios 17 y 18)



2.- Se encuentra inscrita la marca de fábrica y de servicios entre otras clases, la 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En dicha clase protege y distingue, servicio de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y trabajos de oficina, propiedad de la Universidad de Costa Rica. (folios 19 y 20)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas al resultar engañoso en relación a la procedencia geográfica de los servicios que pretende proteger, al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es inadmisibles por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la ley citada.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta, que las marcas enfrentadas no son idénticas, no se confunden y que indie es una palabra inglesa y inie es un acrónimo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un



producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las

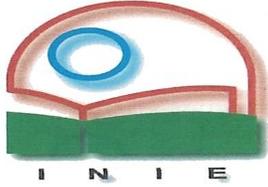


eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Por las razones que se expondrán.



Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo  (solicitada) es mixta formada por tres palabras **COSTA RICA, INDIE y .COM**, escritas en una tipografía especial. “COSTA RICA” con letras negras y una palabra sobre la otra, la letra “A” en forma de triángulo de la palabra “Rica”, se encuentra el dibujo de un mapa de Costa Rica, en color turquesa. Abajo de la expresión “Rica” está un rectángulo de color turquesa con la palabra INDIE, en letras negras. Abajo del rectángulo las letras “.COM”. La palabra **COSTA RICA** a pesar que resalta dentro del signo corresponde a un país, y no puede el solicitante apropiarse de un vocablo de uso universal. Este vocablo dentro de la denominación indica o informa al consumidor que los servicios son de origen costarricense, siendo que la sociedad solicitante se encuentra organizada bajo las leyes de la República de Nicaragua, con domicilio comercial en Nicaragua. El **.COM**, corresponde a un nombre de dominio para informar al consumidor que este deviene de una página de internet, siendo, que los vocablos **COSTA RICA, .COM** y el **diseño del mapa de Costa Rica** y el **rectángulo**, no le otorgan al signo la necesaria distintividad. De manera, que el elemento distintivo es **INDIE**, que es un término en inglés que según lo indica el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Tribunal, significa independiente dirigido a la música o promoción musical, sellos discográficos independiente, este se asemeja a los signos inscritos



en su parte denominativa: **INDIE-INIE-INDIE INIE** no así en su diseño que como puede notarse son muy diferentes, la palabra **INIE** es un término de fantasía.

Los vocablos **INDIE-INIE-INDIE INIE**, inician con la letra “I” y terminan con las letras “IE”, por lo que al pronunciarlas tienen un sonido similar al oído, lo que hace que los signos desde el punto de vista **fonético o auditivo** sean muy parecidos al grado de identidad. No obstante, en su aspecto **gráfico o visual**, el signo solicitado y los registrados como puede apreciarse tanto en su tipografía, colores y diseño (elemento figurativo) resultan disímiles. Sobre el cotejo **ideológico o conceptual**, conforme lo que se mencionó anteriormente, no presentan similitud alguna.

Conforme lo indicado, tenemos que el elemento **INDIE** del signo solicitado, es sumamente parecido al de las marcas registradas **INIE**, lo que podría inducir a los consumidores a creer que el signo propuesto consiste en una nueva presentación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. Este peligro de confusión se agrava por el hecho que los servicios de la solicitada, “servicio de creación de contenidos exclusivos para jóvenes entre 18-35 años, contenidos de carácter independientes, enfocándose en: estilo de vida, música, arte, cultura, literatura, cine, ecología, hogar y gastronomía. En el sitio prestan los servicios de venta de espacios y contenidos publicitarios, interactivos para las marcas que tienen como mercado meta nuestros lectores”. Se prestan el servicio de asesoría en estrategias que sirven para reforzar la imagen de las marcas que adquieren el servicio”, se relacionan entre los que se distinguen con las marcas registradas, dado que los **servicios de creación de contenidos exclusivos para jóvenes entre 18-35 años,**



contenidos de carácter independientes, enfocándose en: estilo de vida, música, arte, cultura, literatura, cine, ecología, hogar y gastronomía, están contenidos dentro de los servicios de gestión de negocios comerciales y administración comercial de los signos registrados y también están incluidos dentro de esos distintivos inscritos los **servicios de contenidos publicitarios** de la marca solicitada. De manera que los servicios del signo solicitado y el de los inscritos tienen conexión competitiva en el sentido que los servicios de una y otra marca podrían publicitarse en los mismos medios de comunicación, por ejemplo, radio, televisión, revistas, internet, mensajes telefónicos, etcétera, destinada esa publicidad a un mismo tipo de usuario, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados y a los servicios que se relacionan entre sí, impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica fonética e ideológica con el ya registrado y sus productos se relacionan entre sí, existiendo conforme inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.

De la relación apuntada entre los servicios de la marca propuesta y los servicios que protegen las inscritas y la similitud existente entre los signos cotejados no son los suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado, ello en razón de que el signo que pretende su registro incurre en las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De ahí, que considera este Tribunal que lo que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas citado, es la protección de la marca registrada.



Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración el alegato de la empresa recurrente, en cuanto a que las marcas no son idénticas, y que indie es una palabra inglesa y inie es un acrónimo. Resulta necesario indicar, que lleva razón el apelante en señalar, que los signos no son idénticos, no obstante, cabe indicar al recurrente, que del cotejo realizado se tiene que desde una perspectiva auditiva INDIE-INIE-INDIE-INIE, suenan al oído muy parecido, al grado de identidad. Y en cuanto a que indie es una palabra inglesa, este Tribunal comparte lo que indica el Registro de la Propiedad Industrial, que la misma significa independiente, dirigido a la música, producción o promoción musical, sellos discográficos independientes, incluso el cine independiente, cómicas independientes, videojuegos de desarrollo independiente, y con respecto a la palabra inie también acohe lo dicho por el Registro, que es un término de fantasía, por lo que son signos ideológicamente diferentes.



Por otra parte, tenemos que el signo propuesto  contiene dentro de su denominación la palabra **COSTA RICA**, la cual constituye un indicativo del lugar donde se prestan los servicios. Sin embargo, a folio 2 del expediente, se determina, que el país de origen de los servicios es Nicaragua, de manera que la utilización de la expresión **COSTA RICA** dentro del conjunto marcario que se intenta su registro, eventualmente podría llevar a los consumidores a caer en engaño, ya que el consumidor podría inclinarse a obtener los servicios que identifica la marca mencionada, por considerar que éstos son de una determinada procedencia geográfica, Costa Rica, cuando en realidad no es así, toda vez, que en este caso, es Nicaragua, según se desprende a folio 2. Por lo que el signo propuesto cae en una de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas reguladas en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dispone: “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] J) Pueda causar engaño o confusión sobre la **procedencia geográfica** [...]”



En consecuencia, y de acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, no procede la inscripción del signo propuesto, por razones extrínsecas e intrínsecas. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOOMBIT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:06 horas del 14 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“COSTA RICA INDIE .COM (diseño)”**, 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOOMBIT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:06 horas del 14 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“COSTA RICA INDIE .COM (diseño)”**, 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 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

- TE. Marca registrada o usada por un tercero**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.41.33**

Marcas Inadmisibles

- TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
- TNR .00.41.53**