



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0801-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “**iD idea LAB**”

JIMENEZ BLANCO & QUIROS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-7759)

VOTO N° 413-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas diez minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Alvarado Aguilar**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-060-982, en su condición de apoderado especial de la empresa **JIMENEZ BLANCO & QUIROS S.A.**, constituida bajo las leyes de Costa Rica contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:49:00 horas del 23 setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de agosto del 2015, el licenciado **Federico Alvarado Aguilar**, de calidades y representación señaladas, solicitó la inscripción de la marca de servicios : “**iD idea LAB**”. Para proteger y distinguir: “*servicios de publicidad; gestión de negocios, administración comercial, mercadeo y trabajos de oficina, en clase 35 internacional*”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 12:08:38 horas del 20 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscrita la marca:



, que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos servicios, por lo que el signo solicitado es inadmisibles por derechos de terceros al transgredir el artículo 8 literal a) de la ley de marcas.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las horas 16:49:00 horas del 23 setiembre de 2015, resolvió en lo conducente: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **Federico Alvarado Aguilar**, de calidades y representación señaladas, interpuso el día 2 de octubre de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez concedida la audiencia de reglamento expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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




bajo el número de registro 227811 propiedad de IDEABTL SRL, inscrita el



21/06/2013 con fecha de vencimiento el 21/06/2023, en clase 35 Internacional, protegiendo: *publicidad, administración de negocios, funciones de oficinas, en especial servicios prestados por un establecimiento dedicado a la publicidad que se encarga a las comunicaciones al público, por medio de declaraciones o anuncios o difusión de todo tipo concerniente a productos o declaraciones o anuncios y difusión de todo tipo concerniente a productos o servicios. Asimismo, se incluye la diseminación de material publicitario, actualización de material publicitario, alquiler de espacios publicitario, presentación de productos y servicios en medios de comunicación, organización de exhibiciones para fines publicitarios, alquiler de material publicitario y en general todos los medios que al efecto de la prestación de servicios de publicidad sean necesarios, tales como la utilización de medios escritos, electrónicos, tecnológicos y telemáticos.*

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al determinar que existe similitud gráfica,

fonética e ideológica con la marca inscrita “” bajo el número de registro 227811 propiedad de IDEABTL SRL, que protege mismos servicios de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: realiza un cotejo de los signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico descomponiendo cada uno de sus elementos, para así determinar las diferencias y posibilidad de coexistencia registral. Hace énfasis en la división de los signos para determinar las diferencias que les permiten coexistir.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del



registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del



Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.



Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:

SIGNOS	MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
DENOMINACION		
TITULAR	JIMENEZ BLANCO & QUIROS S.A.	IDEABTL SRL
PRODUCTOS A DISTINGUIR	servicios de publicidad; gestión de negocios, administración comercial, mercadeo y trabajos de oficina , en clase 35 internacional.	publicidad, administración de negocios, funciones de oficinas , en especial servicios prestados por un establecimiento dedicado a la publicidad que se encarga a las comunicaciones al público, por medio de declaraciones o anuncios o difusión de todo tipo concerniente a productos o declaraciones o anuncios y difusión de todo tipo concerniente a productos o servicios . Asimismo, se incluye la diseminación de material publicitario, actualización de material publicitario, alquiler de espacios publicitario, presentación de productos y servicios en medios de comunicación, organización de exhibiciones para fines publicitarios, alquiler de material publicitario y en general todos los medios que al efecto de la prestación de servicios de publicidad sean necesarios, tales como la utilización de medios escritos, electrónicos, tecnológicos y telemáticos, en Clase 35 internacional.

Para el cotejo de los signos en conflicto es necesario aclarar que los signos en pugna son signos mixtos compuestos por una parte denominativa y otra figurativa, por lo es importante considerar cual es el elemento preponderante en cada uno de ellos.





Con respecto al signo , considera esta instancia que prevalece el término **IDEA**, ya que el resto de elementos denominativos que lo acompañan resultan por su conformación no resaltan, por lo tanto el consumidor llegará a realizar algún tipo de asociación con la marca registrada , ya que cuenta dentro de su estructura con la palabra IDEA claramente perceptible por el consumidor, a pesar que el signo de interrogación suple la letra I.

En las marcas complejas (conformadas por dos o más vocablos o grafías especiales), a la hora de realizar el cotejo según la doctrina (Chinaje, Derecho de Marcas, 2007, pág. 386), y criterio reiterado del Tribunal, debe determinarse qué vocablo asume un rol preponderante en los signos y en caso de individualizarse un común elemento preponderante, el riesgo de confusión será ciertamente probable. Continúa el autor presentando una serie de criterios orientados a determinar el vocablo dominante, dentro de los cuales resaltamos: “b) En la impresión global de las marcas, **la parte inicial y frontal presenta generalmente mayor impacto, pues el público consumidor suele prestar mayor atención al principio de éstas.** Así, el vocablo que pretende destacarse suele colocarse al principio; dada su fuerza comunicativa el público suele reconocerlo con mayor facilidad y tiende a aceptarlo como indicativo de una línea de productos (...).” Según

lo anterior se reitera que la marca registrada  presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo solicitado, ya que en ambos signos prevalece el término **IDEA**.

Los signos deben compararse a través de una visión en conjunto, sintética, sin descomposiciones, en el presente caso el apelante descompone el signo en cada uno de los elementos que los conforman tratando de demostrar más diferencias que semejanzas, hecho totalmente erróneo ya que el consumidor lo que tiene es una percepción global del signo. El consumidor se enfrenta diariamente a un número indeterminado de marcas y la hora del realizar el acto de compra no conserva los detalles de cada signo, sino más bien el recuerdo imperfecto de cada una de ellas.



La parte denominativa del signo registrado , es percibido por el consumidor como la palabra IDEA y la misma está contenida íntegramente en el signo solicitado , que a la vez no cuenta con elementos que le den una carga diferencial desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico existen más semejanzas que diferencias, como bien lo indico el Registro en su análisis.

El cotejo realizado por el apelante dista de la percepción que tiene un consumidor de los signos, ya que el consumidor lo que retiene es la parte pronunciable de los mismos sea la palabra IDEA, de ahí que se puede afirmar que los signos son similares.

Ahora, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano todos los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada, sea: ***servicios de publicidad; gestión de negocios, administración comercial, mercadeo y trabajos de oficina***, se encuentran incluidos dentro de los primeros servicios de la lista de la marca registrada [***publicidad, administración de negocios, funciones de oficinas, en especial servicios prestados por un establecimiento dedicado a la publicidad que se encarga a las comunicaciones al público, por medio de declaraciones o anuncios o difusión de todo tipo concerniente a productos o declaraciones o***





anuncios y difusión de todo tipo concerniente a productos o servicios]. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los servicios que las marcas protegen y distinguen son los mismos relacionados con la publicidad, mercadeo y gestión de negocios. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los servicios que ambas marcas protegen se prestan de forma similar en el mercado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de servicios  , y que de permitirse la


inscripción de la marca solicitada “”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Alvarado Aguilar**, apoderado especial de la empresa **JIMENEZ BLANCO & QUIROS S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las 16:49:00 horas del 23 setiembre de 2015, 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, 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 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado **Federico Alvarado Aguilar**, apoderado especial de la empresa **JIMENEZ BLANCO & QUIROS S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:49:00 horas del 23 setiembre de 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado , en clase 35. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33