



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0731-TRA-PI-875-14

Solicitud de inscripción de la marca “+IDEAS (Diseño)”

CLARO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-4855)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0483 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, abogado, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de **CLARO, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Brasil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del nueve de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 4 de Junio de 2013, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro en las clases 9, 35, 38 y 41 de la clasificación internacional, de la marca de fábrica “+ ideas (diseño)”, para proteger y distinguir: **En clase 9**, “teléfonos, periféricos y accesorios.”. **En clase 35**, “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”. En Clase **38**, “Servicios de telecomunicaciones”. **En clase 41** “Educación, formación, esparcimiento, actividades



deportivas y culturales”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del nueve de octubre de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, (...), SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41, y se ordena continuar el trámite para las clases 9, 35 y 38 en relación con las cuales no existe objeción alguna...”***

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre del 2014, el **Licenciado Montero Sequeira**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de revocatoria y de no acogerse éste, el de apelación y nulidad concomitante, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Mediante oficio presentado ante este Tribunal el 20 de marzo de 2015, el recurrente informa que el día 23 de setiembre de 2013 presentó una solicitud divisional respecto de las clases 09, 35 y 38, cuyo trámite se continuó bajo el expediente No. 2013-008253, en razón de lo cual aclara que su recurso prosigue únicamente respecto de la solicitud en clase 41.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal toda vez y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con este carácter, y de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el Registro No **204265**, en clase 41



internacional, la marca de servicios “ **MAS IDEAS PRODUCCIONES** ” a nombre de la empresa **QUANTUUM SOCIEDAD ANÓNIMA**, vigente desde el 08 de octubre de 2010 y hasta el 08 de octubre de 2020, la cual protege: “*Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos. Servicios de educación de individuos o de literatura con fines culturales o formativos*”. (Ver folios 94 y 95).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro solicitado con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de dicha ley, en concordancia con el inciso b) del artículo 24 de su Reglamento, ya que al analizarla respecto del signo inscrito se evidencia que existe similitud entre ellas, lo cual puede producir riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en sus agravios que, de conformidad con el inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para determinar si un signo es susceptible de causar confusión debe



realizarse un análisis de los canales de distribución, tipo de consumidor a que va destinado el producto y del principio de especialidad. Siendo que en este caso los servicios de su representada serán vendidos a una población específica, con necesidades e intereses específicos, por lo que no causa conflicto alguno con la marca inscrita. Agrega que no existe riesgo de asociación o confusión entre las marcas, ya que, aunque cuenten con cierta similitud, poseen suficientes elementos diferenciadores como lo son el diseño, que está compuesto por un tipo especial de letra y colores específicos, los cuales le agregan suficiente distintividad. Aunado a ello, su representada, Claro, S. A., es una empresa que se encuentra bien posicionada dentro del mercado costarricense, así como en la mayoría de países latinoamericanos. De este modo, al ser la solicitada una marca mixta, la mayor impresión sobre ella será generada por su diseño y dado el posicionamiento de su titular en el mercado, es nula la posibilidad de que pueda darse confusión o asociación empresarial entre los titulares de ambos signos. Asimismo, sostiene el apelante que su representada tiene una gran cantidad de marcas inscritas en América Latina y cuenta con más de 7 marcas inscrita en nuestro país, que incluyen la palabra “IDEAS”, lo cual evita esa asociación empresarial. En razón de dichos alegatos, solicita se ordene continuar con el trámite de registro solicitado en clase 41.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al



examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas resultan de interés en este caso:

“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...**” (Agregado el énfasis)*

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral en la resolución bajo estudio, resulta aplicable a este caso el artículo transcrito, al considerar que según su **inciso a)** el examen de semejanza debe hacerse en base a la impresión que producen los signos en su conjunto y de conformidad con su **inciso c)** debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, siendo evidente en este caso que ambas son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, dado que el término denominativo de ambas está compuesto por el signo (+) y la palabra *ideas*. Asimismo, en vista que no solo existe esa gran similitud entre ambas marcas,



sino que los servicios a que se refieren son *de la misma naturaleza* y por ello, a la luz de lo dispuesto en el **inciso e)** *existe la posibilidad de asociación o relación entre ellos.*

En este mismo sentido, al tratarse de servicios de “*educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”, para la solicitada y de “*servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos. Servicios de educación de individuos o de literatura con fines culturales o formativos*” para la inscrita, al aplicar el **inciso d)** transcrito, es claro que los servicios a que ambos se refieren son similares *en el modo y la forma en que normalmente se prestan o se presentan al consumidor, y que tanto los canales de distribución, como los puestos de venta y el tipo de consumidor a que van destinados.*

Por otra parte, el hecho de que la empresa solicitante esté posicionada tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina, y que tenga inscritos diversos signos en estos lugares, no constituye un elemento para valorar la registrabilidad de la marca que pretende, y no significa que se deba obtener su protección, ya que cada signo debe ser calificado de acuerdo a los autos que consten en cada expediente, con independencia de otros y aplicando la normativa marcaria a cada caso concreto.

Por lo expuesto, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del nueve de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma.



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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **CLARO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veintiún segundos del nueve de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**+ideas**”. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33