



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0090- TRA-PI

Oposición de registro de marca de servicio

The Source, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2015-1047)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0531-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del siete de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de THE SOURCE, empresa organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, domiciliada en World Trade Center, F-Building, Level 3, Strawinskylaan 381, 1077 XX, Amsterdam, Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:15 horas del 7 de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito de las 10:16:49 horas del 6 de febrero del 2015, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, l la licenciada Marianela Arias Chacón, representante de



THE SOURCE, solicitó la inscripción de la marca de servicios , en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de inversión de bienes raíces; servicios de financiamiento en bienes raíces, servicios de consultoría en inversión en bienes raíces; servicios de gestión de bienes raíces, servicios de gestión de apartamentos para habitar; servicios de gestión de bienes raíces en relación con propiedades con casas; servicios*



de bienes raíces de comercio”.

SEGUNDO. Que al ser las 14:22:33 horas del 7 de setiembre del 2015, la licenciada Diana Pál-Hegedús Ortega, titular del nombre comercial y marca registrada



, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su representación.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:38:15 horas del 7 de enero del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: I.- No se demostró la notoriedad ni el uso anterior del signo inscrito por el oponente DIANA PÀL-HEGEDUS ORTEGA. II.- Se acoge la oposición incoada por DIANA PÀL-HEGEDUS ORTEGA, contra la solicitud de marca “ORIGEN LIVING IN THE HILLS (DISEÑO) solicitada por... THE SOURCE; la cual en este acto se rechaza.”**

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 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 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:



I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



en clase 49 internacional, registro 243527, vigente desde el 8 de mayo del 2015, donde es titular la señora Diana Marina Pál-Hegedüs Ortega y Federico Gustavo Halsband Sáenz, para proteger un establecimiento comercial dedicado a los negocios comerciales, asesoría legal, publicidad, y trabajos de oficina. (folio 17, 78 y 21 l).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de inscripción del signo ORIGEN LIVING IN THE HILLS (diseño) presentada por THE SOURCE, razón por la que debe acogerse la oposición planteada por DIANA PAL-HEGEDUS ORTEGA, según el estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 7, 8, 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa THE SOURCE , señala que ambos signos presentan múltiples elementos que no fueron considerados por el registrador, lo cual genera un análisis inapropiado de los distintivos que resultan ser diferentes entre sí; ideológicamente los signos también guardan diferencias importantes y están no fueron valoradas, y por último tampoco se consideró que los elementos de mercado son de igual forma disímiles.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial

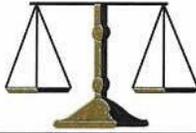


, en clase 49 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger servicios relacionados dentro de la misma actividad mercantil que la solicitada. En consecuencia, es inadmisibles conforme lo establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por derechos de terceros ante su semejanza gráfica, fonética e ideológica, por lo que ante el inminente riesgo de confusión para el consumidor procede su rechazo.

Este Tribunal Registral conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registraci3n de este tipo de signos, protegiendo así aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el análisis del cotejo marcario conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusi3n y asociaci3n frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protecci3n a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: ***“La percepci3n de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciaci3n global del riesgo de confusi3n. Pues bien, el consumidor***



medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.” (Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, 2004, página 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:

Signo		
	Solicitada	Inscrita
Marca	-----	243527
Registro	marca de servicios	nombre comercial
Protección y Distinción	<i>Servicios de inversión de bienes raíces; servicios de financiamiento en bienes raíces, servicios de consultoría en inversión en bienes raíces; servicios de gestión de bienes raíces, servicios de gestión de apartamentos para habitar; servicios de gestión de bienes raíces en relación con propiedades con casas; servicios de bienes raíces de comercio</i>	<i>Establecimiento comercial dedicado a los negocios comerciales, asesoría legal, publicidad, y trabajos de oficina.</i>
Clase	36	49
Titular	THE SOURCE	Diana Marina Pál-Hegedüs Ortega y Federico Gustavo Halsband Sáenz

Desde el punto de vista gráfico, ambos signos son mixtos, el solicitado de grafía simple y de un único color negro, mientras que la inscrita figurativamente es de letras blancas y fondo en un rectángulo azul, la letra O en su interior color verde posee tres curvaturas blancas que se van



perdiendo en su fondo, ambos signos presentan identidad ya que comparten la palabra **ORIGEN**, mismo que se observa y pronuncia igual (identidad fonética).

Ideológicamente, en ambos signos se refleja lo mismo, un término de uso híper extendido en nuestro idioma español donde empleamos para indicar el comienzo, el nacimiento, o la causa que desencadena un hecho o situación.; aun y cuando los diseños así como demás palabras **“LIVING DE HILLS”** y **“su marca en el mundo”** no son tan significativas, no le otorga mayor diferenciación, y es aquí donde el usuario podría creer que se trata de la marca inscrita y la solicitada no es capaz de generar una distintividad suficiente para evitar un riesgo de confusión, la identidad es obvia.

Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa **“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.”** (Ibíd., p. 327).

Por otra parte, una de las principales similitudes surge de los servicios que ambas marcas distinguen y desean proteger, puesto que ambos se relacionan con negocios comerciales, de conformidad con el artículo 438 inciso b) del Código de Comercio, el cual indica:

“De la Compra-Venta.

Artículo 438.- Será compra-venta mercantil:...

b) La de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro, transformados o no. También será mercantil la compra-venta de un inmueble cuando se adquiera con el propósito de arrendarlo, o para instalar en él un establecimiento mercantil;...”



Según el anterior articulado, dentro de los negocios comerciales puede contemplarse los servicios de bienes raíces de comercio, y siendo que según consta al folio 2, la marca de



servicios , requerida por la apelante en clase 39 para proteger “Servicios de inversión de bienes raíces; servicios de financiamiento en bienes raíces, servicios de consultoría en inversión en bienes raíces; servicios de gestión de bienes raíces, servicios de gestión de apartamentos para habitar; servicios de gestión de bienes raíces en relación con propiedades con casas; servicios de bienes raíces de comercio” y como se muestra todo referido a bienes raíces; resulta que, frente al nombre comercial inscrito



que protege un “Establecimiento comercial dedicado a los negocios comerciales, asesoría legal, publicidad, y trabajos de oficina.”, estos que pretende proteger la recurrente se hallan inmersos y estrechamente ligados dentro del concepto negocios comerciales, de donde se sigue que los servicios a proteger son similares o análogos, dirigidos a un público consumidor similar, y por tanto, es posible el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, en relación con el principio de especialidad.

La similitud gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: “...***el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitudes con anterioridad. es lo que se denomina como especialidad que la marca sea especial con respecto a otras marcas...***” *Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro*”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).



De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo puede surgir un riesgo de confusión, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa-o puede causar confusión.

Bajo esta tesis, hay que señalar que el riesgo de confusión presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza o bien relación entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto, es la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien relacionados o asociados a aquellos.

En cuanto a los extremos señalados en torno a la notoriedad que alega ostenta la marca de su representada, cabe advertir, por parte de este Tribunal, que la misma no es procedente en virtud de que pese a la posibilidad de tener o no este atributo, el signo propuesto incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia no podría ser objeto de protección registral procediendo de esa manera su denegatoria, tal y como operó en el presente caso.

En el expediente de estudio no consta prueba idónea que demuestre la característica de notoriedad conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No existe prueba que



logre demostrar la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, no existen datos idóneos que demuestren la antigüedad de la marca y su uso constante. alcance geográfico y magnitud, el valor de la marca, no podemos identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; indicios de peso para la apreciación de la notoriedad. En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni con los demás artículos que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

Partiendo de todo lo expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que existe identidad fonética e ideológica entre los signos comparados, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a servicios iguales y relacionados a lo que intenta identificar la marca apelante, pues la marca pretendida protege una gama de servicios de naturaleza destinado al concepto negocios comerciales, lo que contribuye a un inminente riesgo de confusión al consumidor al protegerse servicios muy similares y relacionados, que pueden ser asociados, tal como lo establece el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, lo cual permite que surja como se indicó un riesgo de confusión-asociación entre el signo que se pretende registrar y el ya inscrito.

De igual forma, el Tribunal hace suya la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que efectivamente no existe un elemento idóneo que pueda ser valorado a efecto de otorgar la condición de notoriedad. Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina



que anteceden, se concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, apoderada especial de THE SOURCE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:15 horas del 7 de enero del 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianela Arias Chacón, apoderada especial de THE SOURCE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:38:15 horas del 7 de enero del 2016, la cual 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jimenez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.