



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0121-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “ALMA”

OMNICOM INTERNACIONAL HOLDING INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5153-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 539-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **OMNICOM INTERNACIONAL HOLDING INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 720 California Street, San Francisco, California 94108, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:45:18 horas del 21 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de junio de 2015, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ALMA”, en **clases 35, 41 y 42** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de publicidad; servicios de mercadeo; servicios de agencias de publicidad; servicios de agencia de mercadeo; producción y difusión de material publicitario; servicios de promoción de ventas; alquiler de espacios*”



publicitarios; comprar para otros material publicitario y la publicidad; y el alquiler de material publicitario y la publicidad; publicidad directa por correo; servicios de publicidad de mercadeo directo; investigación y análisis de mercado; encuestas de opinión; gestión de relaciones con los clientes; mercadeo basado en experiencia; publicidad en radio, televisión, cartelera y en prensa; relaciones públicas; estrategia de comunicación corporativa y su implementación; servicios de comunicación y gestión de crisis; servicios de cabildeo comercial; servicios de publicidad; publicación de textos publicitarios; consultoría y asesoramiento en relación con el retiro de productos y crisis ambientales; servicios de mercadeo y publicidad de análisis de medios, servicios de mercadeo y gestión de publicidad en los medios; servicios de mercadeo y de consultoría de publicidad en la industria de medios de comunicación; planificación y colocación de medios; compra de espacios publicitarios en la televisión, en la prensa, en los medios electrónicos y digitales, y en los medios de comunicación al aire libre; servicios a empresas relacionados con la prestación de patrocinios; servicios de mercadeo de patrocinio; promoción de productos y servicios de terceros por organizar y acoger exposiciones, competiciones deportivas, conciertos musicales y otros eventos de entretenimiento; promoción de productos y servicios de terceros mediante la disposición de patrocinadores para afiliar sus bienes y servicios con equipos deportivos, animadores, instalaciones deportivas y de entretenimiento, concursos, eventos y exposiciones; lanzamiento de productos y mercadeo; mercadotecnia; distribución de muestras; provisión de información estadística de contabilidad empresarial; reproducción de documentos; Servicios de agencias de empleo y contratación de personal; servicios de publicidad de reclutamiento; mercadeo y publicidad de servicios digitales y de Internet; mercadeo de bases de datos; consultoría de marca, evaluación de la marca, pruebas de marca, estrategia de marca y auditoría de marca; servicios de identidad corporativa; servicios de planificación de eventos y mercadeo; organización de ferias comerciales, ferias, exposiciones y convenciones de negocios; asistencia de negocios para las empresas comerciales e industriales; gestión empresarial y organización empresarial, consultoría y asistencia; información de negocios; información comercial; investigación de empresas; información y procesamiento estadístico; procesamiento de datos; prestación de los



servicios mencionados en línea desde una base de datos informática o a través de Internet; recopilación de anuncios para su uso como páginas web en Internet; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado”, “servicios de educación; proporcionar formación, seminarios, conferencias, talleres y cursos relacionados con publicidad y mercadeo, relaciones públicas y gestión de crisis; organización de campañas de educación sanitaria; producción de programas de radio y televisión; servicios de estudio digitales; servicios de producción digital; entretenimiento; organización de eventos deportivos; actividades deportivas y culturales; sonido, video y servicios de producción y post-producción para las industrias de la publicidad, de cine, vídeo, televisión, satélite, cable y televisión; grabación de música; edición y mejora de sonido; mezcla de diálogos, música y efectos de sonido; grabación de efectos de sonido en vivo; post-producción de audio, reproducción de audio y de aumento; postproducción de vídeo; masterización, edición, aumento, restauración, transformación y cambio de formato de cine, medios digitales y cintas de vídeo; cine, medios digitales y edición de cintas de vídeo; masterización de CD, DVC y medios electrónicos; producción y efectos especiales para anuncios, películas y televisión; alquiler de equipos para su uso en la creación de películas, medios digitales y cintas de vídeo, y para su uso en el trabajo de post-producción; consulta relacionada con lo anterior; servicios de entretenimiento; educación, instrucción, enseñanza y formación; producción, presentación, distribución, sindicación, trabajo en red y alquiler de programas de televisión y radio que incorporen publicidad, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones de sonido y vídeo, discos compactos interactivos y CD-ROM; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación; suministro de publicaciones electrónicas en línea, música digital y entretenimiento digital (no descargable); servicios de exposición; alquiler de instalaciones de radiodifusión y de televisión; servicios de cine y animación de explotación; incluyendo todos los servicios mencionados prestados en línea desde una red informática o a través de Internet o extranets; servicios de traducción; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado”, y “servicios de diseño; servicios de diseño gráfico; diseño de producto; diseño de envases; producción y desarrollo de materiales de



publicidad y mercadeo digital; producción y desarrollo de la publicidad en línea para terceros; desarrollo de sitios web, diseño, creación, producción y mantenimiento; desarrollo de las tecnologías de streaming que permiten a los usuarios transmitir datos, audio y video a través de Internet; gestión de contenido web y el desarrollo; desarrollo de aplicaciones de software utilizados para la publicidad en línea y mercadeo en medios sociales; mercadeo con motores de búsqueda, desarrollo de palabras clave, optimización de motores de búsqueda, vinculación de las estrategias, a saber, el desarrollo de una metodología para construir enlaces entrantes adecuados a los sitios web de terceros; metadatos de desarrollo; publicación electrónica no descargable; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:27:54 horas del 22 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de servicios “**ALMA ACTIVE (DISEÑO)**”, y “**ALMAS GEMELAS**”, bajo los registros números **245713** y **223758**, en las clases 35 y 41 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de las empresas **Alma Active, S.A.**, y **Grupo Latino de Radio Difusión Costa Rica, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:45:18 horas del 21 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 35 en su totalidad y rechazar PARCIALMENTE la inscripción para la clase 41 en cuanto a los siguientes productos: servicios de grabación de música; edición y mejora de sonido; mezcla de diálogos, música y efectos de sonido; grabación de efectos de sonido en vivo; post-producción de audio, reproducción de audio y de aumento, masterización, edición, alquiler de instalaciones de radiodifusión, no existiendo impedimento para los productos : Servicios de educación; proporcionar formación, seminarios,**



conferencias, talleres y cursos relacionados con publicidad y mercadeo, relaciones públicas y gestión de crisis; organización de campañas de educación sanitaria; producción de programas de televisión; servicios de estudio digitales; servicios de producción digital; entretenimiento; organización de eventos deportivos; actividades deportivas y culturales; sonido, video y servicios de producción y post-producción para las industrias de la publicidad, de cine, vídeo, televisión, satélite, cable y televisión; postproducción de vídeo, aumento, restauración, transformación y cambio de formato de cine, medios digitales y cintas de vídeo; cine, medios digitales y edición de cintas de vídeo; masterización de CD, DVC y medios electrónicos; producción y efectos especiales para anuncios, películas y televisión; alquiler de equipos para su uso en la creación de películas, medios digitales y cintas de vídeo, y para su uso en el trabajo de post-producción; consulta relacionada con lo anterior; servicios de entretenimiento; educación, instrucción, enseñanza y formación; producción, presentación, distribución, sindicación, trabajo en red y alquiler de programas de televisión que incorporen publicidad, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones de sonido y vídeo, discos compactos interactivos y CD-ROM; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación; suministro de publicaciones electrónicas en línea, música digital y entretenimiento digital (no descargable); servicios de exposición; alquiler de instalaciones de televisión, servicios de cine y animación de explotación; incluyendo todos los servicios mencionados prestados en línea desde una red informática o a través de Internet o extranets; servicios de traducción; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado ...”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de febrero de 2016, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de



abril de 2016, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OMNICOM INTERNACIONAL HOLDING INC.**, limitó la lista de productos en la clase 35 de la nomenclatura internacional de la siguiente manera: *“servicios de publicidad; servicios de agencias de publicidad; producción y difusión de material publicitario; alquiler de espacios publicitarios; comprar para otros material publicitario y la publicidad; y el alquiler de material publicitario y a la publicidad; publicidad directa por correo; servicios de publicidad de mercadeo directo; publicidad en radio, televisión, cartelera y en prensa; relaciones públicas; servicios de propaganda; publicación de textos publicitarios; publicidad de análisis de medios, servicios de gestión de publicidad en los medios; servicios de consultoría de publicidad en la industria de medios de comunicación; planificación y colocación de medios; compra de espacios publicitarios en la televisión, en la prensa, en los medios electrónicos y digitales, y en los medios de comunicación al aire libre; servicios de agencias de empleo y contratación de personal; servicios de publicidad de reclutamiento; recopilación de anuncios para su uso como páginas web en internet; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado”*.

SEXTO. 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 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,



relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**ALMA ACTIVE (DISEÑO)**”, bajo el registro número **245713**, en **clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 10 de agosto de 2015, y vigente hasta el 10 de agosto de 2025, para proteger y distinguir: “*comercialización de ropa deportiva, zapatos deportivos; gestión de negocios comerciales; administración comercial*”, propiedad de la empresa **Alma Active, S.A.** (ver folios 7 y 8 del legajo de apelación)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**ALMAS GEMELAS**”, bajo el registro número **223758**, en **clase 41** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 21 de diciembre de 2012, y vigente hasta el 21 de diciembre de 2022, para proteger y distinguir: “*el montaje, edición y producción de un programa de radio*”, propiedad de la empresa **Grupo Latino de Radio Difusión Costa Rica, S.A.** (ver folio 9 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en el siguiente análisis:

“... Así las cosas, tramitar la solicitud de inscripción de marras en su totalidad puede provocar en los consumidores una confusión a la hora de adquirir una marca o la otra, ya que son muy similares y buscan proteger servicios iguales y relacionados en las clases 35 y 41.”

V. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO



Analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y en virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca “ALMA” para toda la clase 35 y parcialmente para la clase 41 en cuanto a los servicios de grabación de música; edición y mejora de sonido; mezcla de diálogos, música y efectos de sonido; grabación de efectos de sonido en vivo; post-producción de audio, reproducción de audio y de aumento, masterización, edición, alquiler de instalaciones de radiodifusión, no existiendo impedimento para los Servicios de educación; proporcionar formación, seminarios, conferencias, talleres y cursos relacionados con publicidad y mercadeo, relaciones públicas y gestión de crisis; organización de campañas de educación sanitaria; producción de programas de televisión; servicios de estudio digitales; servicios de producción digital; entretenimiento; organización de eventos deportivos; actividades deportivas y culturales; sonido, video y servicios de producción y post-producción para las industrias de la publicidad, de cine, vídeo, televisión, satélite, cable y televisión; postproducción de vídeo, aumento, restauración, transformación y cambio de formato de cine, medios digitales y cintas de vídeo; cine, medios digitales y edición de cintas de vídeo; masterización de CD, DVC y medios electrónicos; producción y efectos especiales para anuncios, películas y televisión; alquiler de equipos para su uso en la creación de películas, medios digitales y cintas de vídeo, y para su uso en el trabajo de post-producción; consulta relacionada con lo anterior; servicios de entretenimiento; educación, instrucción, enseñanza y formación; producción, presentación, distribución, sindicación, trabajo en red y alquiler de programas de televisión que incorporen publicidad, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones de sonido y vídeo, discos compactos interactivos y CD-ROM; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación; suministro de publicaciones electrónicas en línea, música digital y entretenimiento digital (no descargable); servicios de exposición; alquiler de instalaciones de televisión, servicios de cine y animación de explotación; incluyendo todos los servicios mencionados prestados en línea desde una red informática o a través de Internet o extranets; servicios de traducción; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado; una vez quede esta resolución en firme. Lo anterior dado que corresponde a una marca inadmisibles por



derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares y buscan proteger servicios iguales y relacionados en las clases 35 y 41. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo **octavo a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. ...”.

Por su parte, el apelante alega en su escrito de agravios alega que el principio de especialidad permite la coexistencia de signos similares que no tengan posibilidad de ser confundidos, no obstante, el Registro de manera errónea considera que existe riesgo de confusión y asociación empresarial entre la marca requerida y la marca “ALMA ACTIVE (DISEÑO)”. Aporta prueba de página internet, y manifiesta que con base en aquella, es claro que los servicios de administración y gestión, los cuales protege la marca “ALMA ACTIVE (DISEÑO)” son una actividad subsidiaria de comercialización de vestimenta y productos deportivos, por lo que al no ser la actividad principal de la marca, resulta poco factible la confusión entre ambos signos. Realiza la recurrente su propio cotejo marcario para establecer aún más la disimilitud e inexistencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la inscrita. Sostiene que los servicios que protege la marca registrada “ALMA ACTIVE (DISEÑO)” están relacionados con la gestión de negocios y administración comercial dentro del ámbito de venta de ropa; y que la marca requerida se encuentra relacionada púnica y exclusivamente con publicidad y servicios relacionados, razón por la cual no existe riesgo de confusión entre ambos signos. La recurrente limita a folio 25 del legajo de apelación, los alcances de la protección requerida para su marca en clase 35. Finalmente cabe decir que, la recurrente no se refiere en su apelación al signo marcario “ALMAS GEMELAS”, por lo que no hay referencia en este voto en dicho asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas



enfrentadas “ALMA” la solicitada, y “ALMA ACTIVE (DISEÑO)” la inscrita, pueden calificarse como un signo puramente denominativo el solicitado y un signo mixto el inscrito, por estar conformado por una parte denominativa y una parte figurativa. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieves del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (Fernández-Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “ALMA” y la inscrita “ALMA ACTIVE (DISEÑO)”, observa este Tribunal que el término “ALMA” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan muy similares y criterio de este Tribunal la marca solicitada se encuentra inserta dentro de la marca debidamente inscrita.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “ALMA”, con la marca inscrita “ALMA ACTIVE (DISEÑO)”, a nombre de la empresa **Alma Active, S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.



En relación al aspecto gráfico, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es el término denominativo “ALMA” configura una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son similares y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...*”.

En cuanto a los agravios de la apelante, respecto al que solicita se aplique el principio de especialidad y realiza un cotejo marcario donde establece diferencias entre los signos y a la vez limita la lista de productos en clase 35; este Tribunal debe traer a colación el marco de calificación del Registrador, en donde este hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es igual o similar a la inscrita, debe proceder a rechazar esa solicitud. Es criterio de este Tribunal, que existe publicidad material y formal registral (visible a folio 07 del legajo de apelación), donde consta que la empresa titular de la marca “ALMA ACTIVE (DISEÑO)” protegió tres elementos en clase 35, a saber: 1) comercialización de ropa deportiva, zapatos deportivos y artículos deportivos, 2) gestión de negocios comerciales y 3) administración comercial. En aplicación de los principios de la sana crítica, no consta de aquella prueba, **ni de la prueba aportada por la recurrente**, que la empresa titular haya requerido -en su momento-, que una de aquellas actividades fuese principal y otra u otras subsidiarias, **como lo intenta presentar la apelante**. Le queda claro a este Tribunal que lo anterior, resulta simplemente una afirmación sin fundamento de la recurrente. Pues más bien, de aquella inscripción registral se desprende que, la titular del signo inscrito puede, en cualquier momento, realizar bajo la protección marcaria del caso, cualquiera de aquellos servicios. Y de lo anterior,



resultan aplicables entonces los conceptos de riesgo de confusión, el riesgo de asociación y el principio de especialidad, como más adelante se dirá. Tampoco logra comprobar fehacientemente su decir de que, la marca requerida por la apelante se encuentre relacionada con una empresa mundialmente conocida en el ámbito de la publicidad y que, por tanto, las posibilidades de que un consumidor contrate a la empresa ALMA ACTIVE, S.A. para publicitar su marca o comercializar servicios es nula. Al respecto, debe recordar la parte recurrente que toda afirmación o negación realizada a los efectos de este procedimiento debe ser probada de conformidad con la ley; es decir, que la carga de la prueba de sus afirmaciones le compete a la apelante; y en ese sentido no aporta prueba alguna de consideración para la decisión de fondo.

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala la recurrente en sus agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni asociación entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles, lo cual no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *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: [...] 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; [...]*”. 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.

En el mismo sentido, el artículo 8º 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 a los incisos a) y b) 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

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 los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita. A juicio de este Tribunal subsisten los choques entre los tipos de servicios, porque en esta nueva indicación se halla verbigracia: comprar para otros material publicitario y la publicidad; servicios de gestión de publicidad en los medios; compra de espacios publicitarios; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionados con los servicios protegidos, los que se incluyen necesariamente, **por su naturaleza**, en servicios de gestión de negocios comerciales, e incluso administración comercial, por lo que subsiste el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los servicios que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los servicios que ampara el signo inscrito, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.



En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

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 un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales 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. Este Tribunal considera que los servicios solicitados y a los cuales el apelante limitó su lista en la clase 35 de la nomenclatura internacional: *“servicios de publicidad; servicios de agencias de publicidad; producción y*



*difusión de material publicitario; alquiler de espacios publicitarios; comprar para otros material publicitario y la publicidad; y el alquiler de material publicitario y a la publicidad; publicidad directa por correo; servicios de publicidad de mercadeo directo; publicidad en radio, televisión, cartelera y en prensa; relaciones públicas; servicios de propaganda; publicación de textos publicitarios; publicidad de análisis de medios, servicios de gestión de publicidad en los medios; servicios de consultoría de publicidad en la industria de medios de comunicación; planificación y colocación de medios; compra de espacios publicitarios en la televisión, en la prensa, en los medios electrónicos y digitales, y en los medios de comunicación al aire libre; servicios de agencias de empleo y contratación de personal; servicios de publicidad de reclutamiento; recopilación de anuncios para su uso como páginas web en internet; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado”; entran en competencia con la protección que fue solicitada para el signo distintivo inscrito: “comercialización de ropa deportiva, zapatos deportivos; gestión de negocios comerciales; administración comercial”; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los servicios solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los servicios protegidos por esta se encuentran englobados dentro de los del signo solicitado sea la *gestión de negocios comerciales* y la *administración comercial*. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.*

Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

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 son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el



inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

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 “**ALMA ACTIVE (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ALMA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:45:18 horas del 21 de enero de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

CUARTO. 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 **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:45:18 horas del 21 de enero de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33



RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente No. 2016-0121-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ALMA”

OMNICOM INTERNATIONAL HOLDING INC., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2015-5153)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0053-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 539-2016 de las 14:30 horas del 7 de julio de 2016, dictado por este Tribunal.

Redacta el Juez Vargas Jiménez; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistos tanto el Considerando Tercero párrafo final como el Por Tanto del Voto No. 539-2016 de las 14:30 horas del 7 de julio de 2016, dictado por este Tribunal, se denota que no se especificó el alcance de la denegatoria del signo solicitado tal y como lo hizo el Registro en la resolución aquí apelada. En razón de lo anterior, y con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “... *En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error material cometido, en el sentido de indicar que se confirma la resolución apelada, debiendo especificarse lo siguiente: “... denegándose la inscripción del signo solicitado para la clase 35 en su totalidad y parcialmente la inscripción para la clase 41 en



cuanto a los siguientes productos: **“servicios de grabación de música; edición y mejora de sonido; mezcla de diálogos, música y efectos de sonido; grabación de efectos de sonido en vivo; post-producción de audio, reproducción de audio y de aumento, masterización, edición, alquiler de instalaciones de radiodifusión”**, *no existiendo impedimento para los productos:* **“servicios de educación; proporcionar formación, seminarios, conferencias, talleres y cursos relacionados con publicidad y mercadeo, relaciones públicas y gestión de crisis; organización de campañas de educación sanitaria; producción de programas de televisión; servicios de estudio digitales; servicios de producción digital; entretenimiento; organización de eventos deportivos; actividades deportivas y culturales; sonido, video y servicios de producción y post-producción para las industrias de la publicidad, de cine, vídeo, televisión, satélite, cable y televisión; postproducción de vídeo, aumento, restauración, transformación y cambio de formato de cine, medios digitales y cintas de vídeo; cine, medios digitales y edición de cintas de vídeo; masterización de CD, DVC y medios electrónicos; producción y efectos especiales para anuncios, películas y televisión; alquiler de equipos para su uso en la creación de películas, medios digitales y cintas de vídeo, y para su uso en el trabajo de post-producción; consulta relacionada con lo anterior; servicios de entretenimiento; educación, instrucción, enseñanza y formación; producción, presentación, distribución, sindicación, trabajo en red y alquiler de programas de televisión que incorporen publicidad, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones de sonido y vídeo, discos compactos interactivos y CD-ROM; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación; suministro de publicaciones electrónicas en línea, música digital y entretenimiento digital (no descargable); servicios de exposición; alquiler de instalaciones de televisión, servicios de cine y animación de explotación; incluyendo todos los servicios mencionados prestados en línea desde una red informática o a través de Internet o extranets; servicios de traducción; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado.”**



POR TANTO

Con fundamento en lo antes expuesto, se corrige el error material cometido en el Considerando Tercero párrafo final y el **Por Tanto** del Voto No. 539-2016 de las 14:30 horas del 7 de julio de 2016, dictado por este Tribunal, para que se lean correctamente como sigue: “... denegándose la inscripción del signo solicitado para la clase 35 en su totalidad y parcialmente la inscripción para la clase 41 en cuanto a los siguientes productos: **“servicios de grabación de música; edición y mejora de sonido; mezcla de diálogos, música y efectos de sonido; grabación de efectos de sonido en vivo; post-producción de audio, reproducción de audio y de aumento, masterización, edición, alquiler de instalaciones de radiodifusión”, no existiendo impedimento para los productos: “servicios de educación; proporcionar formación, seminarios, conferencias, talleres y cursos relacionados con publicidad y mercadeo, relaciones públicas y gestión de crisis; organización de campañas de educación sanitaria; producción de programas de televisión; servicios de estudio digitales; servicios de producción digital; entretenimiento; organización de eventos deportivos; actividades deportivas y culturales; sonido, video y servicios de producción y post-producción para las industrias de la publicidad, de cine, vídeo, televisión, satélite, cable y televisión; postproducción de vídeo, aumento, restauración, transformación y cambio de formato de cine, medios digitales y cintas de vídeo; cine, medios digitales y edición de cintas de vídeo; masterización de CD, DVC y medios electrónicos; producción y efectos especiales para anuncios, películas y televisión; alquiler de equipos para su uso en la creación de películas, medios digitales y cintas de vídeo, y para su uso en el trabajo de post-producción; consulta relacionada con lo anterior; servicios de entretenimiento; educación, instrucción, enseñanza y formación; producción, presentación, distribución, sindicación, trabajo en red y alquiler de programas de televisión que incorporen publicidad, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones de sonido y vídeo, discos compactos interactivos y CD-ROM; producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación; suministro de publicaciones electrónicas en línea, música digital y entretenimiento digital (no descargable); servicios de exposición; alquiler de instalaciones**



de televisión, servicios de cine y animación de explotación; incluyendo todos los servicios mencionados prestados en línea desde una red informática o a través de Internet o extranets; servicios de traducción; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionado con lo mencionado ... ”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Diaz Diaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora