



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0003-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca (AM COSTA RICA.COM) (35)**

**CONSULTANTES RIO COLORADO, S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-9625)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0541-2016***

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor James Joseph Brodell, mayor, casado una vez, periodista, vecino de San José, con cédula de residencia 184000449010, apoderada generalísimo de la sociedad **CONSULTANTES RIO COLORADO S.A.**, sociedad domiciliada en Barrio Otoya, San José, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos nueve segundos del veintitrés de noviembre del dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 13:16:43 del 2 de octubre del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor James Joseph Brodell, en su condición de representante de la sociedad **CONSULTANTES RIO COLORADO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **AM COSTA RICA.COM**, en clase 35 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Servicios de publicidad a través de la red Internet y*



*servicios de compilación, sistematización y difusión por la misma vía de contenidos informativos”*

**SEGUNDO.** Que al ser las 10:40:59 horas del 9 de noviembre del 2015, el representante de la empresa **CONSULTANTES RIO COLORADO, S.A.**, modifica el signo solicitado a “AM COSTA”

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintiséis minutos nueve segundos del veintitrés de noviembre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 11:33:52 horas del 4 de diciembre del 2015, el señor James Joseph Brodell, representante de la sociedad **CONSULTANTES RIO COLORADO S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**QUINTO.** Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.


**Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca

de servicios  , registro 232318, cuyo titular es **ACTION MARKETING CORPORATION**, vigente hasta el 7 de enero del 2024, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”. (v.f. 7, 43).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que provoca en el consumidor confusión entre los signos cotejados, y se deriva una similitud en los servicios a proteger en clase 35 internacional.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que la parte registrable (componente AM) del signo propuesto AMCOSTARICA.COM, en clase 35 ya había sido admitida en dos ocasiones por el Registro de la Propiedad Industrial para su trámite en el 2002 y 2015, donde los procedimientos fueron abandonados administrativamente.

Explica que presentó una nueva solicitud para el registro de la marca reservada al vocablo AM, para luego modificarlo a AM COSTA, que no fue admitida por el Registro, pero que entre Am y AM COSTA no existe identidad, ni gráfica, ni fonética ni ideológica. Que los productos a proteger son distintos, y que no existe confusión por cuanto los servicios de publicidad son



dirigidos al mismo consumidor. Que ambas marcas, considerando de manera global y conjunto no son similares, y que entre las formulaciones aM y AM COSTA no existe posibilidad de confusión directa ni indirecta.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

- ... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.



A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

*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; [...]*


En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Además se resalta la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales



signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>AM COSTA</i>	
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	<i>232318</i>
<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicios de publicidad a través de la red Internet y servicios de compilación, sistematización y difusión por la misma vía de contenidos informativos</i>	<i>Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina</i>
<i>Clase</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>Titular</i>	<i>CONSULTANTES RIO COLORADO S.A.</i>	<i>ACTION MARKETING CORPORATION</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca de servicios solicitada e inscrita *AM COSTA* y



respectivamente, desde el punto de vista fonético la sílaba AM está contenida y coincide totalmente en la solicitada, términos denominativos de grafía sencilla que al momento de vocalizarlos, surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende. Tampoco hace diferencia el uso de la letra mayúscula o minúscula en las marcas, porque prevalece la fonética, cuestión por la que podrían generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.


Aunque desde el punto de vista gráfico, existe la diferencia ya que el signo registrado es mixto



por su grafía, color y elemento figurativo, pero esto no le otorga distintividad, cualidad que debe de tener el signo para distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características primordiales.

Obsérvese que la marca solicitada aunque es sencilla y de un solo color, coincide en la posición y secuencia de la sílaba **AM** que es el factor tópico y esencial.

Desde el punto de vista ideológico, el significado de AM hace mención al horario terrestre transcurrido después de la medianoche hasta antes del mediodía, denominado merídiem - abreviatura a.m. – ([https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_horario\\_de\\_12\\_horas](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_horario_de_12_horas)), cuestión que no elimina la posibilidad de riesgo de confusión. El cotejo realizado da como resultado que

tanto en la marca inscrita  como en la solicitada AM COSTA existe una similitud absoluta en su elemento principal.

De igual forma, la similitud también deviene de la clase 35, pues los servicios a proteger por AM COSTA están contenidos en los servicios que protege la empresa de **ACTION MARKETING CORPORATION**. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa, aunque se alegue que se utilicen diferente plataformas.

El tratadista Pedro Breuer en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio” aplicada a la jurisprudencia internacional ha expresado:

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes*



*dispositivos de esos elementos.”* (Proceso Interno No. 5898- IP-2001, Quito, 2 de marzo de 2001). - BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica entre los signos y siendo que los productos son similares y relacionados imposibilita otorgar el derecho de inscripción de la marca AM COSTA.

Hay que dejar claro que inicialmente el signo AM COSTA RICA.COM, fue variado a AM COSTA, siendo que esta variación fue hecha por la existencia de elementos que impedían completamente su registro, y los cambios provocan una nueva calificación, que es la anteriormente cotejada, siendo que los antecedentes de los intentos fallidos en los años 2002 y 2015, para registrar el mismo signo no resultan de importancia para los efectos de esta apelación, ya que no significan de modo alguno que el solicitante tenga algún derecho o expectativa de derecho, aunado principalmente a que los procedimientos fueron abandonados por el mismo interesado.

El signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de otra marca de comercio pretendida y las marcas de fábrica y comercio inscritas, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que gozan la empresa **IRT ACTION MARKETING CORPORATION**





como titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa indica:

***Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:***

Por lo anterior, lo procedente es confirmar la resolución de las catorce horas veintiséis minutos nueve segundos del veintitrés de noviembre del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor James Joseph Brodell, apoderado generalísimo de la sociedad **CONSULTANTES RIO COLORADO S.A.**, sobre la inscripción de la marca **AM COSTA**, en clase 35 Internacional

**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**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el señor James Joseph Brodell, representante de **CONSULTANTES RIO COLORADO S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas veintiséis minutos nueve segundos del veintitrés de noviembre del dos mil



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

quince, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca *AM COSTA*. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos José Vargas Jimenez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***