



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0094-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo MEDIA GURU

WWP LUXEMBOURG GAMMA SARL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-8614)

VOTO 0655-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta y cinco minutos del once de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALANZUELA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **WWP LUXEMBOURG GAMMA SARL**, organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 124 Boulevard de la Pétrusse, Luxemburgo, L-2330, Luxemburgo, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:35 horas del 15 de diciembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre del 2015, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y condición citada, presentó la solicitud de inscripción como marca de servicios del signo **MEDIA GURU**, para distinguir: Servicios de planeamiento, compra y negociación de publicidad y de espacios en medios de comunicación y tiempo, servicios publicitarios, promociones y de mercadeo; servicios de negocios y de administración de negocios; servicios de consejería y de consulta en el área de publicidad y de negocios y para proveer publicidad en línea, para terceros, desde una red de información global de computadoras; servicios de publicidad; servicios de producción de asuntos de propaganda y de comerciales servicios de



relaciones públicas; servicios de investigación de mercadeo y de análisis de mercado; servicios de investigación y de información relacionado con negocios, publicidad y mercadeo; servicios de análisis y compilación estadística; servicio de sondeos de opinión; servicios de administración de negocios; servicios para suministrar información relacionada con todo lo anterior; servicios de suministro, en línea, de los servicios mencionados anteriormente desde una base de datos de computadora o desde una red global de computadoras; servicios de compilación de anuncios para usar como páginas web en una red global de computadoras; y servicios para suministrar medios de comunicación en las áreas de publicidad y mercadeo cara a cara, a saber, el planeamiento y compra de tiempo y espacios de medios de comunicación para publicidad directa de mercadeo; servicios de publicidad en línea y digital; servicios de pautas de publicidad en los medios de comunicación; servicios de organización de campañas promocionales y servicios de consultoría relacionados; servicios de procesamiento de datos servicios de análisis y de estudio de información recopilada por medio de opiniones y comportamiento de consumidores a través de estudios de mercadeo y de estudios de publicidad, en clase 35 internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 16:02:34 horas del 08 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud por estar inscritas marcas que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos servicios de la solicitada, 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 15:46:35 horas del 15 de diciembre de 2015, resolvió en lo conducente: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **VARGAS VALENZUELA**, de calidades y representación señaladas, interpuso el día 13 de enero de 2016

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, habiéndose deliberado para arribar a lo aquí resuelto.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas la siguientes marcas:



1. “” propiedad de CLAUDIA MERCEDES TOLEDO CACERES, bajo el registro 240702, inscrita el 12/01/2015 y vence el 12/01/2025, para proteger en clase 35 internacional: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

2. **THE OFFICE GURUS**, propiedad de SUPERIOR OFFICE SOLUTIONS, S.A., bajo el registro 206906, inscrita el 03/02/2011 y vence el 03/02/2021, para proteger en clase 35 internacional: “Servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de outsourcing [asistencia en negocios]; procesamiento administrativo de órdenes de compra; servicios de contestaciones telefónicas [para abonados ausentes]; servicios de información comercial y asesoría para consumidores; elaboración de estados de cuenta; preparación de facturas para terceros; sondeos de opinión; promoción de ventas [para terceros]; publicación de textos publicitarios; compilación de datos en un ordenador central; sistematización de datos en un ordenador central; gestión de ficheros informáticos; compilación de estadísticas; búsqueda de informaciones en ficheros informáticos



[para terceros]; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de atención telefónica a clientes [para terceros]; servicios de mercadeo a través de teléfonos (para terceros) [telemarketing]; procesamiento administrativo de órdenes de devolución de productos (servicios de administración comercial y trabajos de oficina)”

SEGUNDO. 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 las marcas inscritas “” y “**THE OFFICE GURUS**”, que distinguen los mismos servicios del signo propuesto, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y el artículo 24 del Reglamento a dicha ley (decreto ejecutivo 30233-J).

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que no puede el Registro rechazar marcas solo por el hecho de que la marca solicitada tiene una mínima coincidencia con una marca que aun encontrándose inscrita, difiere en cuanto a la diversidad de elementos que la componen, tanto a nivel denominativo como figurativo. Si se estudia detenidamente la marca solicitada la misma puede coexistir pacíficamente, así como han coexistido las marcas registradas. La marca solicitada cuenta con el término MEDIA que no se encuentra en las marcas registradas. y las marcas registradas cuentan con elementos que las diferencian como el diseño y los términos HR COSTA RICA- THE OFFICE, lo que elimina la posibilidad de confusión para el consumidor. La marca solicitada se ha estado comercializando desde ya hace un tiempo considerable en Costa Rica, para lo que se aporta prueba. Las marcas tanto en su construcción

gramatical como en su pronunciación y su impresión visual son muy diferentes. Las marcas analizadas en su conjunto presentan más diferencias que semejanzas en los planos gráfico, fonético e ideológico y por lo tanto no serían confundidas por el consumidor. Aporta prueba de la utilización de MEDIA GURU en Costa Rica.

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 24 del Reglamento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. 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, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, 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 pueden causar riesgo de confusión o 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 citado, 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:

MARCA SOLICITADA CLASE 35

“MEDIA GURU”

SIGNOS INSCRITOS CLASE 35



THE OFFICE GURUS

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 o consumo de un servicio no conserva los detalles de cada signo, sino más

bien el recuerdo imperfecto de cada una de ellos. En la marca registrada mixta  el término preponderante del conjunto marcario es GURÚ, es el nombre que retiene con mayor

fuerza el consumidor. De igual forma, en el signo denominativo **THE OFFICE GURUS**, la parte central o preponderante recae en la palabra **GURUS**.

Por lo que desde el punto de vista gráfico los signos en colisión comparten dentro de su denominación el término **GURU**, la marca solicitada se encuentra dentro de las denominaciones de los signos registrados, este aspecto es de suma relevancia ya que en el acto de adquirir los servicios el consumidor no retiene los detalles de los signos, lo que lo hace recordar las marcas es la impresión general o cierto detalle significativo más que un recuerdo fotográfico del conjunto, por ende si adquiere un servicio protegido por las marcas registradas y en una futura compra al visualizar la palabra **GURU** del signo solicitado podrá llegar a pensar que se trata de la misma empresa que brinda servicios.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos **MEDIA GURU y THE OFFICE GURUS** tiene un impacto similar en el oído del consumidor. En lo que respecta al otro signo registrado también se presenta la semejanza fonética ya que el consumidor retiene un recuerdo imperfecto de la marca percibida con anterioridad, desde esta perspectiva el signo



, pueden perfectamente confundirse con la marca solicitada **MEDIA GURU**.

Desde el punto de vista ideológico la expresión **GURU** según el diccionario en línea de la real academia española significa: “1. m. En el hinduismo, maestro espiritual o jefe religioso. 2. m. y f. Persona a quien se considera maestro o guía espiritual, o a quien se le reconoce autoridad intelectual”. Definiciones que son acordes con la percepción del consumidor medio costarricense que liga el término a un líder o maestro sea espiritual o intelectual, por lo que los signos pueden perfectamente ser confundidos por el consumidor sobre todo atribuyendo un mismo origen empresarial de los servicios.



Ahora bien, 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 de la Ley de Marcas.

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 [**Servicios de planeamiento, compra y negociación de publicidad y de espacios en medios de comunicación y tiempo, servicios publicitarios, promociones y de mercadeo; servicios de negocios y de administración de negocios; servicios de consejería y de consulta en el área de publicidad y de negocios y para proveer publicidad en línea, para terceros, desde una red de información global de computadoras; servicios de publicidad; servicios de producción de asuntos de propaganda y de comerciales servicios de relaciones públicas; servicios de investigación de mercadeo y de análisis de mercado; servicios de investigación y de información relacionado con negocios, publicidad y mercadeo; servicios de análisis y compilación estadística; servicio de sondeos de opinión; servicios de administración de negocios; servicios para suministrar información relacionada con todo lo anterior; servicios de suministro, en línea, de los servicios mencionados anteriormente desde una base de datos de computadora o desde una red global de computadoras; servicios de compilación de anuncios para usar como páginas web en una red global de computadoras; y servicios para suministrar medios de comunicación en las áreas de publicidad y mercadeo cara a cara, a saber, el planeamiento y compra de tiempo y espacios de medios**

de comunicación para publicidad directa de mercadeo; servicios de publicidad en línea y digital; servicios de pautas de publicidad en los medios de comunicación; servicios de organización de campañas promocionales y servicios de consultoría relacionados; servicios de procesamiento de datos servicios de análisis y de estudio de información recopilada por medio de opiniones y comportamiento de consumidores a través de estudios de mercadeo y de estudios de publicidad], se encuentran incluidos dentro de los servicios de las listas de las marcas registradas [**Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y Servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de outsourcing [asistencia en negocios]; procesamiento administrativo de órdenes de compra; servicios de contestaciones telefónicas [para abonados ausentes]; servicios de información comercial y asesoría para consumidores; elaboración de estados de cuenta; preparación de facturas para terceros; sondeos de opinión; promoción de ventas [para terceros]; publicación de textos publicitarios; compilación de datos en un ordenador central; sistematización de datos en un ordenador central; gestión de ficheros informáticos; compilación de estadísticas; búsqueda de informaciones en ficheros informáticos [para terceros]; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de atención telefónica a clientes [para terceros]; servicios de mercadeo a través de teléfonos (para terceros) [telemarketing]; procesamiento administrativo de órdenes de devolución de productos (servicios de administración comercial y trabajos de oficina)]. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los servicios que las marcas distinguen coinciden en cuanto a que están dirigidos a la publicidad. 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, tienen los mismos canales de comercialización.**

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro distinguan 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 inscritas, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Aun demostrando el solicitante que la marca solicitada ha sido usada en el comercio nacional, no es motivo para descartar la identidad de los signos registrados con anterioridad por terceros y proteger sus derechos, en este caso la marca solicitada presenta más semejanzas que diferencias en los planos gráfico, fonético e ideológico y distingue los mismos servicios y otros relacionados, por lo que no es posible su coexistencia registral.



La coexistencia registral de los signos  y **THE OFFICE GURUS** no es motivo para determinar el registro de la marca **MEDIA GURU**, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por existir riesgo de confusión entre los signos cotejados lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se



confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de la empresa **WWP LUXEMBOURG GAMMA SARL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:35 horas del 15 de diciembre de 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **MEDIA GURU**, 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.** -

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

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