



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0030-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo TRANSFER**

**Marcas y otros signos**

**Citigroup Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9962-2011)**

***VOTO N° 0951-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Citigroup Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, doce segundos del siete de diciembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de octubre de dos mil once, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Citigroup Inc., solicita se inscriba como marca de servicios el signo **TRANSFER**, en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir programas de lealtad al consumidor y recompensa.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las diez horas, cincuenta y tres minutos, doce segundos del siete de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de servicios a nombre de Transacciones Ferreteras de Costa Rica S.A.




registro N° 177121, vigente hasta el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de publicidad, gestión de negocios, administración comercial, trabajos de oficina (folios 24 y 25).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los servicios, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que si hay diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten la coexistencia registral, que la marca inscrita se centra en el ámbito ferretero, y que hubo una limitación en los servicios solicitados que suma diferencia en el cotejo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	<b>TRANSFER</b>
Servicios	Servicios
Clase 35: servicios de publicidad, gestión de negocios, administración comercial, trabajos de oficina	Clase 35: programas de lealtad al consumidor y recompensa

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.



“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.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe un alto grado de similitud entre los signos bajo cotejo, siendo el elemento denominativo el preponderante en ellos; así, tenemos que a nivel gráfico se comparten 7 letras, las cuales además están colocadas en idéntica posición en ambos signos, sean T, R, A, N, S, F y E, por lo que a nivel gráfico existe un alto grado de semejanza; el cual se repite a nivel fonético, ambas palabras suenan de forma casi idéntica, diferenciándose únicamente por su sonido final; ideológicamente ambas transmiten al consumidor la idea de transferir; por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los servicios (según la cita doctrinal hecha anteriormente) son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente, y más bien se pretende hacer diferenciar con un signo prácticamente igual a servicios que si bien no son idénticos, si están íntimamente relacionados, ya que actividad que se pretende hacer distinguir con el signo solicitado está contenida en el listado de la marca registrada, haciendo probable que haya confusión, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado. A esto añadimos que la marca inscrita es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a signos meramente denominativos:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (**Lobato, op. cit., p. 301**).



Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Citigroup Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, doce segundos del siete de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo TRANSFER. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*