

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0409-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

GRUPO JURÍDICO, INMOBILIARIO Y FINANCIERO

SOLUCIONES, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3952)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0003-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del diez de enero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Kenneth Josué Molina Arias**, administrador, cédula de identidad 2-0654-0999, en su condición de apoderado generalísimo de **GRUPO JURÍDICO, INMOBILIARIO Y FINANCIERO SOLUCIONES, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-688441, con domicilio en Alajuela, Alajuela Central, entrada este de Plaza Real Alajuela, 200 metros al sur y 100 metros este, casa esquinera, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:39 horas del 6 de agosto del 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Kenneth Josué Molina Arias**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de



servicios para proteger y distinguir en clase 36: servicios financieros y en clase 45: servicios jurídicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:53:39 horas del 6 de agosto de 2021, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la *Ley de marcas*, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con

las marcas registradas  ,  y distinguir los mismos servicios.


Inconforme con lo resuelto, el señor **Kenneth Josué Molina Arias**, apeló y expuso como agravios:

Que las marcas inscritas no generan ninguna confusión al público, ni gráficamente ni visualmente, ya que en cuanto a la parte gráfica los colores y las formas son totalmente distintos, en la primera marca utilizan el nombre que no lleva la letra J seguido de los colores rojo y blanco en una forma circular, y en la segunda marca es en blanco y negro sin ningún tipo de relleno, en la que introducen el nombre igualmente en blanco y negro con un formato de letra dimensional y que contiene la letra G en lugar de la J y sin la palabra Grupo.


Los signos cuentan con elementos particulares que les permite diferenciarlas y no presentan semejanza fonética alguna.

Asimismo, indica que si el Registro Nacional inscribió la sociedad bajo el nombre mencionado (Grupo Jurídico, Inmobiliario y Financiero Soluciones S.A), no debería existir impedimento para el registro de la marca, ya que pertenece a la misma persona jurídica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

- I- La marca “GRUPO IF ” registro 230828 propiedad de **GRUPO IBEROAMERICANO DE FOMENTO, S.A.**, fue inscrita el 25 de octubre de 2013 y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, para distinguir en clase 36: negocios financieros, negocios inmobiliarios; administración financiera; agencias de aduanas; agencias inmobiliarias; análisis financiero; consultoría financiera; corretaje de acciones, bonos, bienes inmuebles, seguros, de valores, en bolsa; cotización en bolsa; agencias de crédito; depósito de valores; emisión de bonos de valor; tasación de bienes inmuebles; inmobiliarias; transacciones financieras; inversión de capitales; inversión de fondos (colocación de fondos), estimaciones financieras (seguros, bancos, inmuebles), asesores financieros y fiscales; asesoría y consultoría en materia económica y financiera; intermediación en negocios financieros e inmobiliarios. En clase 45: servicios jurídicos; servicios de asesoramiento relacionados con derechos de reproducción, propiedad industrial e intelectual y gestión de derechos de autor; servicios de mediación y arbitraje; investigaciones jurídicas, consultoría en propiedad intelectual, mediación y soluciones extrajudiciales, litigios, asesoramiento en materia jurídica, asesoramiento en materia fiscal; licencias y transferencias de propiedad intelectual e industrial; peritajes en materia de propiedad industrial e intelectual (folio 3 legajo de apelación).



- II- El nombre comercial “” registro 65858 propiedad de **GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.**, fue inscrito 25 de octubre de 1985, para distinguir un establecimiento mercantil dedicado al giro de las finanzas, inversiones, negocios, promociones industriales y actividades conexas. Ubicado en el condominio Centro Omni, Ave 1 calles 3 y 5,(folio 5 legajo de apelación).

III- El Grupo Jurídico Inmobiliario y Financiero Soluciones S.A , cédula jurídica 3-101-688441, fue inscrito como persona jurídica el 24 de octubre de 2014, documento de origen tomo 2014, asiento 289500 (folio 16 del expediente principal).

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

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 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, según lo disponen los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta

algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- 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;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los servicios que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Servicios financieros, servicios jurídicos

SIGNOS REGISTRADOS

GRUPO IF 



Negocios financieros, análisis financiero; consultoría financiera; transacciones financieras; inversión de capitales; inversión de fondos (colocación de fondos), estimaciones financieras (seguros, bancos, inmuebles), asesores financieros y fiscales; asesoría y consultoría en materia económica y financiera; intermediación en negocios financieros e inmobiliarios.

Servicios jurídicos, investigaciones jurídicas.

Giro de las finanzas, inversiones, negocios, promociones industriales y actividades conexas.

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo



solicitado

GRUPO IF 



existe

semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **JIF**, **IF** y **GIF**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que la palabra GRUPO es un término de uso común en relación a los servicios que pretenden proteger dos de las marcas en pugna y por ende no se puede reivindicar, es decir GRUPO es

un término carente de distintividad para distinguir empresas que se dedican a brindar servicios financieros y jurídicos.

Los términos **JIF, IF y GIF**, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los servicios y el giro comercial protegidos por los signos inscritos.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los servicios de la marca solicitada con los distinguidos con las marcas prioritarias. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario es muy similar (**JIF, IF y GIF**); para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, son términos que se pronuncian de similar forma. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado de servicios opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los servicios o recomendar una marca con los que se brindan.

En el campo ideológico el elemento preponderante de los signos no presenta semejanza al tratarse de abreviaciones sin contenido conceptual alguno para el consumidor medio.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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 productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma 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.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos servicios que los distinguidos por las marcas registradas, servicios financieros y jurídicos.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.


Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.


Con respecto al agravio sobre la inscripción de la sociedad bajo el nombre Grupo Jurídico, Inmobiliario y Financiero Soluciones S.A y que como tal no debería existir impedimento para el registro de la marca, ya que pertenece a la misma persona jurídica. En este sentido, el artículo 29 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca ajena, señalando que:

“Artículo 29. Adopción de una marca ajena como denominación social.

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.”

Esta norma implica que en caso de encontrarse registrada una marca debe protegerse el derecho de su titular respecto de razones sociales con similar denominativo que pretendan inscribirse posteriormente. De la lectura de la norma, se extrae que la inscripción de una denominación social correspondiente a una persona jurídica no implica el otorgamiento de algún tipo de prioridad en el Registro de Propiedad Intelectual.


Una vez analizada la norma transcrita, es fácil concluir que lo alegado por el recurrente es contrario a lo establecido por esta, toda vez que la marca “GRUPO IF  registro 230828

fue inscrita el 25 de octubre de 2013 y el nombre comercial  registro 65858 fue inscrito 25 de octubre de 1985, (hechos probados I y II) y la denominación social de su representada fue inscrita posteriormente el 24 de octubre de 2014. Más aún si se considera que la denominación social, no coincide en forma exacta con el signo marcario que se

pretende inscribir.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, por

encontrarse inscritos los signos  ,  y que de permitirse la inscripción

de la marca solicitada  se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Kenneth Josué Molina Arias**, en su condición de apoderado generalísimo de **GRUPO JURÍDICO, INMOBILIARIO Y FINANCIERO SOLUCIONES, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:39 horas del 6 de agosto del 2021, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Kenneth Josué Molina Arias**, en su condición de apoderado generalísimo de **GRUPO JURÍDICO, INMOBILIARIO Y FINANCIERO SOLUCIONES, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:53:39 horas del 6 de agosto del 2021, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33