

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0334-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**CIUDADANOS NUNCIATURA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-3282)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0475-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y dos minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, cédula de identidad 1-1161-0034, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **CIUDADANOS NUNCIATURA S.A.**, cédula jurídica 3-101-757732, con domicilio en San José, Sabana Oeste, condominio Vista del Parque, frente al parque la Sabana, apartamento 8 N, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:02 horas del 3 de agosto de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 13 de abril de 2021 la abogada Cordero Pereira, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



En clase 36 para distinguir servicios relacionados con bienes raíces; servicios relacionados con venta y alquiler de apartamentos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por derechos previos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Cordero Pereira lo apeló, y argumenta:


Por la aplicación del principio de especialidad sí se puede solicitar el registro de un signo que sea semejante o igual a una marca que se encuentra inscrita, siempre y cuando sea en clase distinta, como para servicios que no se encuentren relacionados. En el caso concreto la marca pedida se ha limitado para distinguir, en clase 36, “servicios relacionados con bienes raíces; servicios relacionados con la venta y alquiler de apartamentos.”, por lo que la marca no tendría relación con los servicios que se pretende comercializar, ya que la marca propuesta protegería servicios de bienes raíces y la marca registrada publicidad y administración comercial, es decir, no tiene nada que ver con venta y alquiler de bienes raíces, sino más bien con el manejo administrativo de estos (se adjunta como sustento el voto 813-2011).

Las marcas no coinciden en ninguna de las clases, los servicios se encuentran delimitados tanto en la marca registrada como en la marca propuesta de forma tal que son diferenciables para el público consumidor. Si bien se encuentran en canales de distribución los servicios de publicidad, gestión, administración, trabajo de oficina etc., no son servicios de venta y alquiler de apartamentos, y es donde radica su principal diferencia, por tanto, no lleva a error ni engaño al consumidor, siendo susceptible de inscripción registral.

Dentro del cotejo marcario, se desprende que a nivel gráfico el signo pedido, a pesar de contener el término SKY, posee otros elementos como CONDOMINIOS & GARDEN que las hace completamente distintas, además, de su diseño, tipografía y colores. A nivel fonético, al estar conformadas por frases distintas hace una gran diferencia entre los signos. Y a nivel ideológico también los signos poseen gran diferencia, la marca propuesta traducida significa *jardín del cielo* y la marca registrada *cielo-condominios*, lo que significa que no tienen nada en común.

Por lo expuesto, concluye que el signo pedido no lleva a engaño o error al consumidor, y cuenta con suficientes elementos característicos que le proporcionan aptitud distintiva, y le permitirán al consumidor identificarlas de manera inequívoca, por tanto, susceptible de inscripción registral.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se

encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio , registro 258307, vigente al 9 de diciembre de 2026, propiedad de SKY INTERNATIONAL AG., para las clases 9, 16, 35, 38 y 41, siendo de interés para el presente asunto la clase 35, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración

---

comercial; trabajos de oficina, todo en relación con administración de bienes raíces residenciales y comerciales (folios 8 y 9 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO.** 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.** En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, para el caso bajo estudio los contenidos en los incisos a y b:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil, a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

El cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado debe darse a la luz de los postulados del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, o bien determinar las diferencias existentes. Así, puede determinarse si se puede generar confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

#### SIGNO SOLICITADO



Clase 36: Servicios relacionados con bienes raíces; servicios relacionados con venta y alquiler de apartamentos.

#### MARCA INSCRITA



Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo en relación con administración de bienes raíces residenciales y comerciales.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos,



este Tribunal denota que a nivel gráfico tanto el solicitado



inscrita , comparten la palabra SKY, siendo este el factor común y preponderante entre ellos, estando su diferencia en el empleo de las palabras GARDEN y CONDOMINIOS, mas dichos elementos no le proporcionan mayor grado de diferenciación.



A nivel fonético, y se oyen de manera semejante por contener ambos la palabra SKY.

Con respecto al contexto ideológico, ambos hacen alusión al concepto de cielo (sky)

Ahora bien, con relación a los servicios, lo solicitado es para servicios relacionados con bienes raíces; servicios relacionados con venta y alquiler de apartamentos en clase 36, y la marca registrada distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo en relación con administración de bienes raíces residenciales y comerciales en clase 35. Si bien las clases son diferentes, los servicios se encuentran relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil, por cuanto están dirigidos a la misma área comercial, sea servicios de bienes residenciales y comerciales, lo cual inevitablemente podría

---

generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, por lo que no puede ser posible bajo esa estructura mercantil su coexistencia registral.

Partiendo de lo antes expuesto, el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con la marca inscrita; ya que existe una alta probabilidad de que se genere confusión y asociación empresarial en el consumidor, al relacionar los servicios que pretende identificar el distintivo solicitado con los que identifica el signo inscrito, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, sobre la inadmisibilidad dados los postulados del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos, se debe señalar que, una vez realizado el cotejo marcario, este Tribunal determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, aunado a la relación de los servicios, razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Roxana Cordero Pereira representando a **CIUDADANOS NUNCIATURA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:02 horas del 3 de agosto de 2021, la que en este acto se confirma. 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 dejará 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 Loretto Soto Arias***

***Guadalupe Ortiz Mora***

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

***DESCRIPTORES.***

***Marca registrada o usada por tercero***

***TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

***TNR: 00.41.36***