

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0157-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CAROLINA ULLOA MURILLO, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-3072)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0230-2022

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

Recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Vargas Valverde, cédula de identidad 1-0653-0276, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresaria Carolina Ulloa Murillo, cédula de identidad 3-0430-0571, vecina de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:51 horas del 1 de marzo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Vargas Valverde, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 35 para distinguir actividades de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, según aclaración visible a folio 19 del expediente principal.

Publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa WEWORK COMPANIES LLC., se opone a lo solicitado alegando que colisiona con sus marcas registradas.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición, ya que consideró que lo pedido es contrario al artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Vargas Valverde, en su condición dicha, lo apeló y argumentó:

Entre los signos no existe ningún tipo de similitud, conforme al principio de especialidad este permite la coexistencia de signos idénticos o similares cuando sus servicios sean disímiles.

No existe relación entre los signos que genere riesgo de asociación para el consumidor.

A nivel gráfico, se desprende que los signos registrados



comparten un diseño, mientras que la marca de su representada **WE HELPING MAKES US STRONGER** no cuenta con diseño especial, y los servicios son desiguales y los consumidores meta son diferentes. Como tampoco ocurre a nivel fonético, si bien las marcas comparten la palabra **WE**, esta es de uso común, además que el signo de su representada tiene agregado **HELPING MAKES US STRONGER** que las hace aún más distintas, por lo que el impacto sonoro no es similar y no causa confusión. Tampoco existe similitud ideológica, por lo que no hay parecido ni intención de aprovecharse de la marca inscrita.

La abogada Reuben Hatounian, en su condición indicada, se apersona en alzada y solicita se rechace la apelación y se mantenga la denegatoria, dada la similitud de los signos cotejados.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, que WEWORK COMPANIES LLC. es titular de las siguientes marcas, cuyos listados se indicarán más adelante:



De fábrica y servicios, registro 281416, vigente al 30 de julio de 2029, en las clases 9, 35, 36, 37 y 43 de la nomenclatura internacional (folios 15 a 16 legajo de apelación).

De servicios **WE.CO**, registro 281451, vigente al 31 de julio de 2029, en las clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional (folios 17 a 18 legajo de apelación).

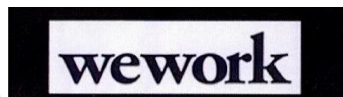
De servicios **BY WE**, registro 280641, vigente al 5 de julio de 2029, en clase 35 de la nomenclatura internacional (folio 19 a 20 legajo de apelación).

De servicios **THE WE COMPANY**, registro 280062, vigente al 10 de julio de 2029, en las clases 35, 36, 41 y 43 de la nomenclatura internacional (folio 21 a 23 legajo de apelación).

De servicios **WE MEMBERSHIP**, registro 279569, vigente al 24 de mayo de 2029, en clase 35 de la nomenclatura internacional (folio 24 a 25 legajo de apelación).



De servicios, registro 282303, vigente al 2 de septiembre de 2029, en las clases 35, 36 y 43 de la nomenclatura internacional (folio 26 a 27 legajo de apelación).



De servicios, registro 279909, vigente al 6 de junio de 2029, en clase 35 de la nomenclatura internacional (folio 28 a 29 legajo de apelación).

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. La claridad y alcance que expone la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo de aplicación al caso bajo estudio su inciso 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.

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 sector comercial.

El análisis de los signos debe hacerse bajo la técnica del cotejo marcario, a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que en lo que interesa al presente asunto indica:

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; (...)

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; (...)

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 comprueban tanto las semejanzas auditivas como la pronunciación de las palabras. Con el cotejo ideológica se analiza el contenido conceptual de los signos.

El signo propuesto y las marcas inscritas son:

SIGNO SOLICITADO



Clase 35: actividades de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial.

MARCAS INSCRITAS



Registro 281416

Clase 35: Instalaciones de trabajo conjunto equipadas con oficinas privadas, equipo de oficina, sala de correo, centro de impresión, recepcionista, cocina, salas de reuniones, equipo de telecomunicaciones y otros servicios de oficina, servicios de información empresarial, proporcionar espacio de trabajo que contenga equipos comerciales y otros servicios para empresas emergentes, nuevas y existentes, servicios de desarrollo empresarial en la naturaleza de proporcionar apoyo inicial para empresas de terceros, prestación de servicios de apoyo de oficina, servicios de redes de negocios en línea, negociación comercial con proveedores de seguros,

banca, procesamiento de tarjetas de crédito, viajes y servicios de transporte, para permitir que los miembros participantes de una comunidad empresarial obtengan descuentos en la compra de esos servicios de terceros, servicios de información e investigación de negocios asistidos por computadora, asistencia y asesoramiento en relación con la ubicación de negocios, organización y dirección de eventos especiales, fiestas, campamentos y conciertos con fines publicitarios y promocionales, servicios de listas de trabajo, servicios de colocación profesional, información de empleo en línea en el campo de las carreras, listas de trabajo, recursos de trabajo y hojas de vida, colocación laboral colocación y reclutamiento de personal, proporcionar servicios de colocación de empleo en línea en forma de currículum vitae y posibles empleadores, proporcionar información de carrera, servicios de redes empresariales.

WE.CO

Registro 281451

Clase 35: Servicios de negocios, en específico facilitar un espacio de trabajo y de oficinas compartidas, facilitar instalaciones para reuniones y eventos de negocios, operación de negocios de bienes raíces en comercio, oficinas y espacios para oficinas. Todos estos servicios son ofrecidos a través de internet y pueden ser brindados en línea y /o físicamente.

BY WE

Registro 280641

Clase 35: Proporcionar instalaciones de trabajo conjunto equipadas con escritorios, oficinas privadas, equipo de oficina, sala de correo, centro de impresión, recepcionista, cocina, salas de reuniones, equipo de telecomunicaciones y otros servicios de oficina, servicios de incubación de empresas, es decir, proporcionar espacios de trabajo que contengan equipos comerciales y otros servicios para empresas emergentes, nuevas y existentes, servicios de desarrollo empresarial, a saber, prestación de asistencia inicial para empresas de terceros, prestación de servicios de apoyo de oficina, servicios de redes de negocios en línea, servicios de consultoría empresarial en relación con el diseño de espacios de oficinas, consultoría de gestión y organización de empresas, análisis de datos de negocios, análisis de mercado, servicios de análisis de mercado e investigación, análisis de marketing inmobiliario, servicios de seguimiento electrónico de activos inmobiliarios a terceros con fines comerciales, planificación, diseño, desarrollo, mantenimiento, seguimiento y presentación de informes de proyectos de construcción de inmuebles para terceros, proporcionar servicios de personal de apoyo de oficina, servicios de gestión de proyectos para terceros, servicios de consultoría de negocios en los campos de diseño espacial y arquitectura de infraestructura y diseño de interiores, servicios de consultoría en el campo de la gestión espacial para optimizar la eficiencia de los procesos de negocio y la toma de decisiones, optimización y gestión asistidas por ordenador, a saber, gestión de espacios físicos y logísticos, servicios de tiendas de conveniencia, tiendas de conveniencia en línea, servicios informáticos, a saber, servicios para facilitar las ventas de productos y servicios a través de la red mundial de comunicaciones electrónicas, suministro de una base de datos de búsqueda en línea para la venta de productos y servicios de terceros, proporcionar una guía de búsqueda en línea para localizar, organizar y presentar productos y servicios de otros proveedores en línea, servicios de venta al por menor de regalos y artículos diversos, publicidad, administración de empresas, administración de negocios, funciones de oficina.

THE WE COMPANY

Registro 280062

Clase 35: Proporcionar instalaciones de trabajo compartido equipadas con escritorios, oficinas privadas, equipo de oficina, sala de correo, centro de impresión, recepcionista, cocina, salas de reuniones, equipo de telecomunicaciones y otros servicios de oficina, servicio de espacio de co-trabajando por horas, servicios de información empresarial, servicios de incubación, es decir, proporcionar espacio de trabajo que contenga equipos comerciales y otros servicios para empresas emergentes, nuevas y existentes, servicios de desarrollo empresarial, a saber, prestación de asistencia inicial para empresas de terceros, prestación de servicios de apoyo de oficina, servicios de redes de negocios en línea, servicios de consultoría empresarial en relación con el diseño de espacios de oficinas, consultoría de gestión y organización de empresas, análisis de marketing inmobiliario, servicios de seguimiento electrónico de activos inmobiliarios a terceros con fines comerciales, planificación, diseño, desarrollo, mantenimiento, seguimiento y presentación de informes de proyectos de construcción de inmuebles para terceros, prestación de servicios de personal de apoyo de oficina, servicios de gestión de proyectos para terceros, servicios de consultoría de negocios en los campos de diseño espacial y arquitectura de infraestructura y diseño de interiores, servicios de consultoría en el campo de la gestión espacial para optimizar la eficiencia de los procesos de negocio y la toma de decisiones, optimización y gestión asistidas por ordenador, a saber, gestión de espacios físicos y logísticos, tiendas de conveniencia, tiendas de conveniencia en línea, que proporcionan una base de datos de búsqueda en línea para la venta de bienes y servicios de terceros,

proporcionar una guía de búsqueda en línea para localizar, organizar y presentar productos y servicios de otros proveedores en línea, servicios de venta al por menor de regalos y artículos diversos, publicidad de inmuebles comerciales, publicidad de inmuebles residenciales, publicidad de inmuebles comerciales o residenciales.

WE MEMBERSHIP

Registro 279569

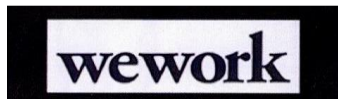
Clase 35: Llevar a cabo y administrar un programa de membresía que permite a los participantes del programa obtener acceso a una variedad de bienes, servicios y beneficios ofrecidos por proveedores afiliados, proporcionar instalaciones de trabajo en equipo equipadas con equipo de oficina, proporcionar trabajo conjunto, espacios de trabajo temporales y compartidos, oficinas, espacios para eventos de negocios, instalaciones para reuniones de negocios y equipos de oficina.



Registro 282303

Clase 35: Servicios de incubación de empresas, servicios de incubación de empresas, es decir, proporcionar espacio de trabajo a empresas emergentes, nuevas y existentes, facilitación de instalaciones para reuniones de negocios y eventos de negocios, operación comercial de bienes raíces comerciales, oficinas y espacio para oficinas, operación comercial de bienes raíces comerciales, oficinas y espacio para oficinas, es decir, oficinas compartidas con instalaciones para

conferencias, proporcionar espacio de oficinas compartidas, proporcionando instalaciones de trabajo compartido (“coworking”).



Registro 279909

Clase 35: Servicios de incubación de negocios, servicios de incubación, es decir, proporcionar servicios de oficinas a empresas emergentes, nuevas y existentes, facilitación de instalaciones para reuniones de negocios y eventos de negocios, operación de negocios de bienes raíces comerciales, oficinas y oficinas, operación comercial de bienes raíces comerciales, oficinas y espacio de oficinas, a saber, oficinas compartidas con instalaciones para conferencias, prestación de servicios de oficina compartida, instalaciones de trabajo conjunto equipadas con oficinas privadas, equipo de oficina, centro de correo, centro de impresión, recepcionista, cocina, salas de reuniones, equipo de telecomunicaciones y otros servicios de oficina, proporcionar espacios de trabajo que contengan equipos comerciales y otras facilidades para empresas emergentes, nuevas y existentes, servicios de desarrollo empresarial en el ámbito de proporcionar apoyo inicial para empresas de terceros, prestación de servicios de apoyo de oficina, servicios de redes de negocios en línea, negociación comercial con proveedores de seguros, banca, procesamiento de tarjetas de crédito, viajes y servicios de transporte, para permitir que los miembros participantes de una comunidad empresarial obtengan descuentos en la compra de dichos servicios de terceros, asistencia y asesoramiento en relación con la ubicación de la empresa, servicios de listas de trabajo, servicios de colocación profesional, listas de trabajo, recursos de trabajo y currículos, colocación laboral colocación y reclutamiento de personal, proporcionar servicios de colocación de

empleo en línea en forma de currículum vitae y posibles empleadores, servicios de redes empresariales.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, este Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado



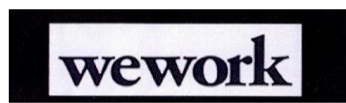
como las marcas inscritas



, WE.CO, BY

WE, THE WE COMPANY, WE MEMBERSHIP,



, comparten la palabra “we” como elemento central, y en ese sentido es claro que el signo pedido mantiene un alto grado de similitud con las marcas inscritas, por lo tanto no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel visual el consumidor fácilmente puede relacionar los signos deduciendo que los servicios a consumir pertenecen al mismo origen empresarial.

A nivel fonético es claro que las marcas, al compartir en su estructura gramatical la palabra “we” y al ejercer su pronunciación y escuchar estos denominativos en sus diferentes designaciones o composiciones gramaticales, estas se escuchan y perciben de manera semejante, por lo que el consumidor podría considerar en idéntico sentido que las marcas pertenecen al mismo origen empresarial, ya que como se ha externado líneas atrás dicha expresión es el elemento representativo o preponderante de los signos marcarios registrados, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de error y confusión.

Con respecto al contexto ideológico, como se ha indicado entre los signos cotejados el elemento preponderante entre ellos es el empleo de la palabra “we”, término que se encuentra en idioma inglés y traducido al español significa “nosotros”, por lo que tal situación conlleva a que el consumidor relacione las marcas, ya que se genera la misma idea o concepto en la mente del consumidor con relación a los denominativos y los servicios que distinguen. Lo anterior aunado a que, como se indicó líneas arriba, dicho aditamento se constituye en el eje central de los denominativos, por tanto, la frase empleada HELPING MAKES US STRONGER, por su ubicación y contexto, no puede ser considerada como el elemento que la diferencie de las inscritas, ya que el consumidor lo que entenderá es que el nuevo signo es una variación de los anteriormente inscritos, y además por su tamaño es poco perceptible, por ende, no le proporciona ningún grado de aptitud distintiva al signo marcario pedido, no siendo posible bajo dicho contexto su protección registral.

Con relación a los servicios solicitados, son de la misma naturaleza mercantil que los comercializados por la compañía titular de las marcas inscritas, todos de la clase 35, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionar la protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, se concluye que el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con las marcas inscritas; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión en el consumidor, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, relacionados con las diferencias contenidas en los denominativos, se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario se determina que, efectivamente, entre los signos cotejados existe similitud gráfica, 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 identidad y relación entre los servicios, situación que puede causar confusión empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Alberto Vargas Valverde representando a Carolina Ulloa Murillo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:51 horas del 1 de marzo de 2022, 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