

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0304-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

DFV TAX ADVISORY S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-2463)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS




VOTO 0385-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintisiete minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, abogada, cédula de residencia costarricense número 172400024706, en concepto de apoderada especial de la empresa **DFV TAX ADVISORY SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-746947, con domicilio en Cartago-La Unión de Tres Ríos, Concepción, Condominio Vistas de Monserrat, casa número 1 B, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:06 horas del 3 de junio de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, de calidades y en la representación citada, presentó la marca de servicios  para distinguir en **clase 35**: publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina, servicios administrativos relativos a transacciones de negocios y registros financieros y facturación, contabilidad / teneduría de libros, consultoría sobre organización, dirección de negocios y gestión de personal, reclutamiento y selección

de personal, servicios y consultoría de recursos humanos, servicios de test psicotécnicos para la selección de personal, auditorías y consultorías contables y financieras y en **clase 45**: servicios jurídicos, incluido asesoría y servicios en derecho fiscal, corporativo, laboral, notarial y propiedad intelectual, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:13:06 horas del 3 de junio del 2022, rechazó la marca solicitada, por encontrarse registrado el signo



marcario que distingue en **clase 35**: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina y en **clase 45**: servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Indicó el Registro que el elemento figurativo solicitado está contenido en la marca registrada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Ainhoa Pallares Alier** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El elemento coincidente en ambas marcas – esto es el “check”-, queda superado por la presentación gráfica en su conjunto de cada uno de los signos distintivos.
2. Al afirmar el registrador que ambos signos distintivos son similares por reproducir el mismo diseño de “check”, está optando por diseccionar el conjunto marcario registrado, tomando como elemento predominante el “check naranja” y descartando todos los demás elementos que componen la marca registrada.
3. Las marcas deben ser analizadas en conjunto.



4. El “check” de la marca registrada no tiene una validez independiente o ajena al resto de los elementos que la conforman, por cuanto permite hacer la relación

ideológica de ese visto bueno con el manejo del tiempo y el concepto de tener un asistente que facilita o simplifica la vida.

5. La marca solicitada no tiene ninguna relación, gráfica ni ideológica, con el manejo del tiempo o ser de “asistencia” para “simplificar tu vida”. Por lo tanto, transmiten ideológicamente dos mensajes totalmente distintos, no confundibles.
6. De conformidad con el art. 3 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, es viable la coexistencia de la marca registrada con la marca solicitada, por cuanto existen elementos suficientemente significativos que permiten diferenciar inequívocamente los signos en comparación sin que el consumidor incurra en riesgo de error.

Solicita se revoque la resolución de rechazo y se ordene continuar con el trámite.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TUASISTENTE LIMITADA**, el siguiente signo distintivo:



Tu Asistente

“ Simplifica tu Vida ” registro 247613, inscrita desde el 29 de octubre de 2015 y vence el 25 de octubre de 2025, para proteger en **clase 35**: servicios de publicidad, gestión de negocios de comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y en **clase 45**: servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

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: CONTROL DE LEGALIDAD: 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a 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 una de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. —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.
[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO



SIGNO REGISTRADO



Para el análisis en conjunto de los signos citados es necesario indicar que este se realiza en los planos gráfico e ideológico, ya que el signo solicitado es figurativo y no es pronunciable para el consumidor y la marca registrada es mixta con elementos figurativos y denominativos.

Así las cosas, desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.


Según lo anterior las marcas no presentan una similitud ortográfica, no existe coincidencia de letras entre los signos en pugna, no existe una secuencia de vocales, sílabas o radicales comunes que generen algún tipo de confusión para el consumidor. No se observa una similitud gráfica en los dibujos o trazos que presentan los signos en su unidad. La marca registrada está representada por un reloj que utiliza un “check” en sustitución de las manecillas del reloj y contiene una parte denominativa que le brinda suficiente distintividad, la marca solicitada está conformada únicamente por el símbolo “check”. Además, los colores utilizados son diferentes entre ambos signos marcarios.

Al tratarse de servicios el consumidor a la hora de realizar el acto de elección o consumo


tiene menos posibilidades de incurrir en confusión, ya que los servicios se brindan de forma distinta a los productos.

Desde el punto de vista conceptual la marca registrada evoca la idea de un auxiliar, guía, ayudante, ello conforme a lo indicado en la parte denominativa “TU ASISTENTE *Simplifica tu Vida*”. lo cual se vincula con el uso adecuado del tiempo al incluir en la parte figurativa un reloj con un “check”, ideas que no se relacionan con la marca solicitada que puede ser vista como un “check o palomita”, utilizada en escritura o redes sociales y que conceptualmente se refiere a que algo ha sido revisado o comprobado. Las marcas no evocan una misma cosa, característica o idea que impida al consumidor distinguir una de otra.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico y conceptual no es necesario realizar un cotejo de los servicios ya que ante tales diferencias no existe riesgo de confusión alguno para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 ambos de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Ainhoa Pallares Alier**, en concepto de apoderada especial de la empresa **DFV TAX ADVISORY SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:06 horas del 3 de junio del 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “”, para proteger y distinguir los servicios solicitados en clase 35 y 45, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DFV TAX ADVISORY SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:06 horas del 3 de junio del 2022, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca  para proteger y distinguir los servicios solicitados en clase 35 y 45, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 10:34 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:33 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:56 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:38 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:45 AM

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