
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0200-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  **SPACES.**

PATWAY IP II GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-7042)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0305-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Escazú, San José, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **Pathway IP II Gmbh**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Dammstrasse 19, CH-6300 Zug, Switzerland, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:58:49 del 16 de marzo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Soto Arias; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 04 de agosto de 2021, la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Pathway IP II Gmbh**, solicitó la inscripción de la marca de

servicios  **SPACES.**, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: Alquiler de máquinas y equipos de oficina; servicios de administración/gestión de oficinas; gestión de oficinas administradas y con servicios; servicios de apoyo a oficinas comerciales; administración de empresas para oficinas gestionadas; servicios secretariales; servicios de fotocopiado, contestador telefónico, mecanografía, procesamiento de textos y taquigrafía; servicios de oficina; servicios de reproducción de documentos; servicios de contratación y colocación de personal; asesoría, información y consultoría relacionados con estos servicios. **En clase 36 internacional:** Gestión, intermediación/corretaje, arrendamiento y tasación de inmuebles; asuntos inmobiliarios; alquiler, corretaje, arrendamiento y gestión de propiedad comercial, oficinas y espacio de oficinas; alquiler de propiedad; organización de arrendamientos para el alquiler de propiedades; provisión de oficinas administradas y con servicios; financiación de la promoción inmobiliaria; asesoramiento, información y consultoría relacionados con estos servicios. **En clase 43 internacional:** Facilitación de instalaciones para reuniones, conferencias, seminarios y exposiciones; alquiler de locales de oficina temporales; alquiler de mobiliario de oficina; asesoría, información y consultoría relacionados con estos servicios.

Mediante resolución de las 15:58:49 del 16 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 30 de marzo de 2022 la representación de la empresa **Pathway IP II GmbH**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. El razonamiento del Registro de la Propiedad Intelectual, aunque parece fundamentado, deja por fuera los argumentos presentados por su representada.
2. El Registro sostiene que existe correlación entre los servicios protegidos por la marca propuesta en clase 35, con los servicios protegidos por la marca inscrita en clase 36 y 43, sin embargo, la única coincidencia es que los servicios están asociados (parcialmente en el caso de la apelante) a oficinas; los giros y el enfoque son completamente distintos, es decir, administración versus corretaje y alquileres.
3. Se trata de marcas que protegen y comercializan servicios diferentes, no representan riesgo de confusión para el público consumidor, y presentan diferencias suficientes como para permitir la coexistencia registral de ambos signos.
4. En el caso de la marca de su representada, los servicios en clase 35 están enfocados en la gestión dentro de espacios físicos, en tanto que los servicios de la marca registrada se enfocan en actividades virtuales. Si bien algunos servicios están relacionados con espacios de oficina, lo cierto es que los servicios de Pathway IP II GMBH van mucho más allá, por ejemplo, los servicios de contratación y colocación de personal o la mecanografía y reproducción de documentos. Adicionalmente, los servicios en las clases 36 y 43 no pueden considerarse relacionados, como lo indica la resolución del Registro. La clase 36 está enfocada en el corretaje de bienes inmuebles; por su parte, los servicios en clase 43 protegen la facilitación de espacios para reuniones, conferencias, seminarios, es decir, alquiler o facilitación de espacios físicos.

5. Las marcas presentan claras diferencias gráficas y fonéticas que hacen posible su coexistencia registral. La marca  **SPACES.** posee el suficiente carácter distintivo, novedoso y original, necesario para aceptar su registro y en ningún momento este distintivo, debido a su naturaleza, puede llevar a error al consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista

como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita



la marca de servicios , registro 271600, inscrita desde el 25 de mayo de 2018, vigente hasta el 25 de mayo de 2028, titular: CORPORACIÓN GAVEA S.A., para proteger y distinguir en clase 35 internacional: administración de negocios y funciones de oficina. Oficina virtual. (visible a folio 11 expediente principal)

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le

otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales

productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En aplicación del artículo anterior, se hace el siguiente cotejo:

MARCA PROPUESTA

 **SPACES.**

En clase 35 internacional: Alquiler de máquinas y equipos de oficina; servicios de

administración/gestión de oficinas; gestión de oficinas administradas y con servicios; servicios de apoyo a oficinas comerciales; administración de empresas para oficinas gestionadas; servicios secretariales; servicios de fotocopiado, contestador telefónico, mecanografía, procesamiento de textos y taquigrafía; servicios de oficina; servicios de reproducción de documentos; servicios de contratación y colocación de personal; asesoría, información y consultoría relacionados con estos servicios. **En clase 36 internacional:** Gestión, intermediación/corretaje, arrendamiento y tasación de inmuebles; asuntos inmobiliarios; alquiler, corretaje, arrendamiento y gestión de propiedad comercial, oficinas y espacio de oficinas; alquiler de propiedad; organización de arrendamientos para el alquiler de propiedades; provisión de oficinas administradas y con servicios; financiación de la promoción inmobiliaria; asesoramiento, información y consultoría relacionados con estos servicios. **En clase 43 internacional:** Facilitación de instalaciones para reuniones, conferencias, seminarios y exposiciones; alquiler de locales de oficina temporales; alquiler de mobiliario de oficina; asesoría, información y consultoría relacionados con estos servicios.

MARCA REGISTRADA



En clase 35 internacional: administración de negocios y funciones de oficina. Oficina virtual.

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico, se está en presencia de marcas mixtas, las cuales se encuentran conformadas por un elemento denominativo y un elemento figurativo o diseño. En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, y adquiere relevancia dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La marca solicitada en su parte denominativa incluye el término “SPACES”, mientras que el signo registrado incluye los vocablos “SPACIOS” y “COWORKING & VIRTUAL OFFICE”. En su parte figurativa, ambos signos presentan diseño, en la marca propuesta se encuentra conformado por la figura de un hexágono de color negro, ubicado al lado izquierdo del denominativo “SPACES”, mientras que al lado derecho se presenta un círculo pequeño también en color negro. En la marca confrontada, se presentan dos rectángulos que se forman a partir de la letra “i”, el del lado izquierdo es de menor tamaño con respecto al formado al lado derecho, estos rectángulos se encuentran delineados en tono naranja, como elemento preponderante está la palabra “SPACIOS” en color azul, y en la parte inferior, tal como se indicó, la frase “COWORKING & VIRTUAL OFFICE”, en color celeste. Si bien los signos bajo estudio presentan diseño, este no es suficientemente distintivo para diferenciarlos en el mercado, ya que la parte denominativa es lo que resalta en ambos signos y es lo que el consumidor recordará al momento de consumo.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación de las primeras 4 letras, las restantes hacen que tengan un leve sonido diferente, que no es representativo para que el consumidor las pueda diferenciar totalmente.

Desde el punto de vista ideológico, y tomando como punto de partida el elemento preponderante de ambos signos, se determina que la marca pedida se encuentra escrita en idioma inglés, cuya traducción al español corresponde a “espacios”, que es la misma idea que brinda el signo inscrito “SPACIOS”.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada determina que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación

empresarial.

En cuanto a los servicios que buscan proteger y distinguir en las diferentes clases propuestas, después del análisis respectivo, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados en el ámbito de los servicios de oficina. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a servicios similares puede confundirse en su elección, y generar además riesgo de asociación empresarial indebida.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas. En este sentido es que este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto el signo inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Pathway IP II GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **Pathway IP II GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:58:49 del 16 de marzo de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto, 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26