

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0057-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE COMERCIO

“TWITTER (DISEÑO)”

HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, y TWITTER, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP ORIGEN 2021-10801)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0155-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y un minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Japón, y **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **TWITTER, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 1355, Market Street, Suite 900, San Francisco, California 940103, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:59 horas del 18 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2021-010801 del 25 de noviembre de 2021, José Daniel Sandoval Parajeles, cédula de identidad 1-1827-0016, vecino de San Rafael de Alajuela, en su condición de representante legal de la empresa INVERSIONES JOYTE S.A., cédula jurídica 3-101-303754, con domicilio social y establecimiento comercial ubicado en San Rafael de Alajuela, 75 metros sur del Cristo de Piedra, solicitó la inscripción de la marca de



comercio en **clase 12** internacional, para proteger y distinguir: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. No se realiza reserva sobre la marca de comercio.

Luego de publicados los edictos, se apersonan Luis Esteban Hernández Brenes representando a HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, y Víctor Vargas Valenzuela, representando a TWITTER, INC., ya que consideran que lo solicitado colisiona con derechos previos de sus representadas.

El Registro de la Propiedad Intelectual determinó rechazar las oposiciones y acoger




la inscripción de la marca .

El Registro de la Propiedad Intelectual admitió los recursos de apelación interpuestos por los representantes de **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** y de **TWITTER INC.**

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes apoderado especial de HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA., en cuanto a los argumentos de la apelación indicó:

- 1) El Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución recurrida consideró



que el signo solicitado  no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Sin embargo, del cotejo de los signos, como de las reglas que establece el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, se desprende que existe similitud entre la marca solicitada y la marca registrada desde el plano gráfico son similares TWITTER vs TWISTER, dado que su única diferencia la conforma una letra. Desde el plano fonético ambos se pronuncian y escuchan de manera similar, ya que al compartir su vocablo inicial TWI y el final TER hace que su pronunciación sea similar, y capaz de causar confusión en el consumidor. Dentro del plano ideológico las palabras **TWISTER** y **TWITTER** traducidas al español tienen un significado concreto, el término **TWISTER** puede ser traducido como “torbellino o tornado”, y el término **TWITTER** puede ser traducido como “gorjear o piar”, por lo que no existe confusión ideológica.

- 2) Respecto del cotejo de productos a proteger y analizar, las marcas enfrentadas al estar comprendidas en la clase 12 internacional, no solo resultan ser de la misma naturaleza, sino que además se trata de los mismos productos, y por ende están dirigidos a los mismos consumidores cuyos sectores pertinentes son muy específicos, en especial respecto de los

productos “vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuático”. Ello, debido a que los productos que protege la lista de la marca solicitada **TWITTER**, están comprendidos en la lista de productos que protege la marca registrada **TWISTER** que protege: “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, incluyendo automóviles de motor, vehículos de motor de dos ruedas, y partes y accesorios para éstos incluidos en esta clase”, lo que puede generar error o confusión para este sector pertinente del mercado quienes podrían considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial. Solicita se admita la prueba visible de folio 16 a 59 del expediente de origen, para acreditar el modo y la forma en que se usan las marcas.

- 3) En vista de los argumentos expuestos, solicita se revoque la resolución venida en alzada, se declare con lugar la oposición interpuesta por su representada y se deniegue la inscripción de la marca TWITTER (DISEÑO), en clase 12 internacional, pedida por la compañía INVERSIONES JOYTE S.A.


Por su parte, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía TWITTER INC., como agravios señaló:

- 1) Su representada discrepa del criterio vertido por el Registro, siendo que la marca TWITTER es una marca reconocida mundialmente, y se encuentra en los teléfonos móviles como aplicación para ser utilizada por todas las personas. El consumidor con solo escuchar la marca la relaciona con la red social característica de la marca.
- 2) El simple hecho de resolver el Registro que no se demostró la notoriedad de la marca TWITTER y conceder el registro, que es una burda copia de la marca de su representada, da paso a que terceros inescrupulosos copien


marcas reconocidas para productos o servicios distintos a los que comercializa la marca en cuestión.

- 3) La oficina de marcas únicamente evaluó la Resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial del Perú, en donde aun y cuando se rechazaron las pruebas de notoriedad de la marca de su representada, se denegó el registro TWITTER por la semejanza de los signos evaluados. Sin embargo, también se depositó ante la oficina de marcas dentro del plazo para aportar prueba la resolución oficial de la oficina de Propiedad Industrial de Indonesia, donde se denegó la marca al ser similar a un nombre famoso y nombre de la entidad legal de otra parte y que se presentan sin consentimiento del propietario.
- 4) Aporta como prueba de notoriedad de la marca TWITTER, dos resoluciones expedidas por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, específicamente del Centro de Arbitraje y Mediación de dicho órgano internacional, de los años 2013 y 2014. Por lo que no sería lógico denegar la oposición interpuesta por su representada.



- 5) Conceder la marca  encontrándose inscrita la marca TWITTER, cuando se ha reconocido su notoriedad por entidades jurisdiccionales de otros países, va en menoscabo de quien primero registró su marca para proteger una línea de productos o servicios, que ahora está siendo afectada por otra muy similar. Situación que conlleva a que se configure la dilución marcaria.
- 6) Por lo anteriormente expuesto, solicita se revoque la resolución recurrida en su totalidad y sea declarada con lugar la oposición interpuesta por TWITTER



INC., y denegar la solicitud de inscripción de la marca  en clase 12 internacional, presentada por INVERSIONES JOYTE S.A.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal de alzada, enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

La compañía **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, es titular de la marca inscrita:

1. Marca de fábrica: TWISTER registro **162326**, en **clase 12** internacional, para proteger: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, incluyendo automóviles de motor, vehículos de motor de dos ruedas, y partes y accesorios para estos incluidos en esta clase. Con vigencia 18 de septiembre de 2026 (folio 100 a 101 del expediente principal).

La compañía **TWITTER INC.**, es titular del registro inscrito:

1. Marca de servicios: TWITTER registro **224868**, en **clase 35** internacional, para proteger: servicios de publicidad y mercadeo; servicios publicitarios; servicios de publicidad y mercadeo en línea; análisis de información comercial; servicios promocionales; establecimiento de red de contactos comerciales; servicios en línea para usuarios de redes sociales con sectores empresariales; servicios de monitoreo y consultoría de negocios, a saber, seguimiento de usuarios y publicidad de otros para proveer estrategia, perspicacia y/o entendimiento, mercadeo, guía y para

análisis, entendimiento y predicción del comportamiento y motivaciones del consumidor y tendencias del mercado. Con vigencia al 4 de febrero de 2023 (folio 104 a 105 del expediente principal).

2. Marca de fábrica y comercio: TWITTER registro 251637, para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: **Clase 9:** Programas de computadora, programas de computadora para recolección, edición, organización, modificación, señalamiento de libro, transmisión, almacenamiento y participación de datos e información; programas de computador y de aplicaciones de programas de computadora para permitir transmisión, acceso, organización y administración de mensajes de texto, de mensajes instantáneos, de periódicos para bloguear en línea, de texto, de enlaces de web, de audio, de video y de imágenes mediante la internet y mediante otras redes de comunicaciones; programas de computadora usados para mejorar las capacidades y características de otros programas de computadora y de programas de computadora no descargables en línea; programas de computadora para acceso a información a una red global de computadoras; programas descargables de computadora mediante la internet y mediante dispositivos inalámbricos; programas de computadora para acceso, envío y recepción de información en una red global de computadoras; programas de computadoras para computadoras, para dispositivos portátiles para llevar en la mano de comunicación digital electrónica, para dispositivos móviles, y para dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica para facilitar la comunicación y transmisión de datos en el campo de redes sociales; programas de computadora en la naturaleza de una aplicación móvil; programas de computadora en la naturaleza de una aplicación móvil para usar con computadoras, con dispositivos portátiles para llevar en la mano de comunicación digital electrónica, de dispositivos móviles y de dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica para facilitar la comunicación; programas de computadora en la naturaleza de una aplicación móvil

para la entrega en tiempo real de datos, mensajes, ubicación, fotografías, enlaces, audio, video, imágenes texto y otros datos relacionados con los mismos; programas descargables de computadora para postear, compartir, desplegar y visualizar en tiempo real contenido generado por usuarios; programas de computadora para facilitar, en línea, publicidad, propaganda de negocios, conexión a redes sociales por parte de usuarios con negocios y para suministrar estrategias, conocimiento y mercadeo; interfaces de aplicaciones para programación (API) para programas de computadora de terceros programas de computadora para recolección, edición, organización, modificación, señalamiento de libro, transmisión, almacenamiento y participación de datos e información; programas de computadora para comercio electrónico (e-commerce) para permitir a usuarios realizar transacciones electrónicas de negocios mediante dispositivos móviles y por medio de computadora y de redes de comunicaciones; programas de computadora, a saber, aplicaciones de programas de computadora para uso de los consumidores para facilitar pagos electrónicos y transacciones comerciales; programas de computadora para recolección, análisis, almacenamiento y transmisión de datos e información de transacciones de pagos electrónicos; programas descargables de computadora y programas de computadora para aplicaciones móviles para usar en el suministro de venta al detalle y de venta por correspondencia para una amplia variedad de productos y servicios de consumo de terceros; programas descargables de computadora y programas de computadora para aplicaciones móviles que permite a comerciantes suministrar información y permite a clientes obtener descuentos, reembolsos, premios, cupones, créditos y ofertas especiales de productos y servicios programas descargables de computadora para funcionamiento, administración, participación y para monitoreo de programas de lealtad de clientes. **Clase 38:** servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones, a saber, suministro en línea e instalaciones de telecomunicaciones para interacciones en tiempo real entre y en medio de usuarios

de computadoras, de computadoras móviles y computadoras para llevar en la mano y de dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos; servicios para permitir a personas enviar y recibir textos, audios y videos mediante correo electrónico, servicios de mensajería corta (SMS), de aplicaciones móviles, de mensajes instantáneos o a un sitio web; servicios para suministrar en línea espacios para conversaciones (chat rooms) y tableros de boletines electrónicos para transmisión de textos, de audio y video entre usuarios en el campo de interés general; servicios para proveer en línea una comunidad de foros para usuarios para compartir información, fotos, audio y video; servicios para la transmisión de mensajes servicios para enviar, recibir y reenviar mensajes electrónicos; servicios de espacios para conversaciones virtuales establecidas mediante mensaje electrónico y mensaje de texto; servicios para suministrar foros en línea para transmisión de mensajes entre usuarios de computadora servicios de transmisión electrónica de datos; servicios de transmisión electrónica de transmisión continua de archivos de audio y de video mediante computadora y mediante redes de comunicaciones; servicios de transmisión electrónica de archivos descargables de audio y de video mediante una computadora y mediante redes de comunicaciones. **Clase 41:** servicios para proveer periódicos en línea, a saber, blogs caracterizados por usuarios de contenido definido en el campo de redes sociales; periódicos en línea, a saber, blogs caracterizados por información y opiniones personales en el campo de interés general; servicios para proveer información en tiempo real relacionada con lo más reciente en historias, ideas, opiniones, noticias e información de interés personal en los campos del entretenimiento, deportes, modas, educación, pasatiempos, recreación, capacitaciones, celebridades, cultura, eventos actuales y blogueo mediante la internet o mediante otras redes de comunicación; servicios para suministrar un sitio web caracterizado por usuarios generadores de blogs que contienen lo más reciente en información relacionada a historias, ideas, opiniones, noticias y a información de interés personal; servicios para proporcionar información

relacionada con una amplia variedad de temas: servicios para proveer un sitio web caracterizado por blogs y textos, archivos de audio y de video, no descargables; servicios para proporcionar una base de datos de búsqueda en línea de temas y de personas en la industria del entretenimiento y deportes; servicios para proveer una base de datos electrónica y en línea en el campo del entretenimiento; servicios para suministrar información en el campo de las noticias y entretenimiento. **Clase 42:** servicios de programas de computadora como servicio (SAAS), a saber, servicios de alojamiento de programas de computadora para usar por terceros en comunicaciones entre personas y organizaciones, usando redes inalámbricas y alámbricas, a través de computadoras y dispositivos móviles; servicios para proveer una plataforma para comunicaciones de dispositivos móviles; servicios para proveer un sitio web interactivo; servicios para suministrar un sitio web caracterizado por programas no descargables de computadora; servicios para suministrar uso temporal de programas de computadora no descargable; servicios de proveedor de aplicaciones de servicio caracterizado por programas de computadora de aplicación de programación interfase (API); servicios de computadora, a saber, suministrar una plataforma caracterizada por tecnología que permite a usuarios de internet postear, subir, ver y compartir información y contenido multimedia; servicios de computadora, a saber, creación en línea de comunidades usuarios registrados para participar en discusiones, para recibir comentarios de sus compañeros, de comunidades virtuales e involucrarse en servicios de redes sociales; servicios de alojamiento en sitios web interactivos y programas de computadora, no descargables, en línea para entrega en tiempo real de datos, mensajes, ubicaciones, fotografías, enlaces, textos, audio, video y otros datos; servicios para suministrar una plataforma en línea y programas de computadora, no descargables, para postear, compartir, desplegar y visualizar contenido generado por usuarios en tiempo real; servicios para proveer un sitio web que permite a usuarios revisar texto, audio y material de video y dar comentarios; servicios de computadora, a saber creación de comunidades en línea para usuarios

que participan en discusiones y se involucran en redes sociales; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora, no descargable, para crear, diseñar, editar y organizar texto, imágenes, y archivos de audio y de video; servicios para proporcionar en línea programas no descargables de computadora para recolección, análisis, almacenamiento y transmisión de datos e información relacionada con transacciones electrónicas de pago; servicios para suministrar en línea programas no descargables de computadora para facilitar pagos electrónicos y transacciones comerciales; servicios para proveer en línea plataformas y sitios web interactivos para usar en el suministro de servicios de venta al detalle y por correspondencia para una amplia variedad de productos y servicios de consumo de terceros; servicios para suministrar una plataforma en línea y un sitio web interactivo que permite a los comerciantes proveer información y les permite a los consumidores obtener descuentos, reembolsos, premios, cupones, créditos y ofertas especiales para productos y servicios; servicios para proveer uso temporal de programas no descargables de computadora para funcionamiento, administración, participación y para monitoreo de programas de lealtad de clientes.

Clase 45: servicios de redes sociales en línea: servicios para proveer un sitio web en la internet con el propósito de redes sociales; servicios para suministrar en línea bases de datos de computadora y bases de datos para búsquedas en línea en el campo de redes sociales; servicios para proveer un sitio web de redes sociales para propósitos de entretenimiento; servicios para suministrar autenticación de usuarios en transacciones; servicios de seguridad de computadoras, a saber, autenticación y verificación de identidad de usuarios y sistemas de monitoreo de computadoras para propósitos de seguridad. Con vigencia al 20 de abril de 2026 (folio 106 y 110 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente 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 DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, siendo de interés para el presente asunto los siguientes incisos:

[...] 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 ello se busca evitar la confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para impedir un conflicto marcario, que se presenta cuando

entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

Para llegar a tal conclusión deben aplicarse las reglas del cotejo marcario, contenidas principalmente en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, siendo el método que debe seguirse para saber si los signos objetados son confundibles. Bajo esa premisa entramos a analizar las marcas objetadas de la siguiente manera:

A) Con relación a la marca propiedad de la compañía HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, y el signo marcario pedido:

Al compararse ambos signos se evidencia que nos encontramos ante un signo puramente denominativo como lo es la marca inscrita **TWISTER**, en contraposición



con el signo marcario pedido que es de connotación mixta sea conformado por un diseño y una frase, para el caso que nos ocupa por la palabra **TWITTER** y el diseño de un escudo de colores negro, plata y rojo, sin embargo, el elemento de mayor impacto en la propuesta es la parte denominativa, por lo que el cotejo debe realizarse exclusivamente sobre estos elementos, dado que es lo que el consumidor a golpe de vista identificará.

Aunado a ello, a nivel gráfico las denominaciones empleadas, tanto **TWITTER** contenido del signo pedido y **TWISTER** del registro inscrito, si bien ambas comparten en su estructura gramatical las palabras **TWI** y **TER** en común, y su diferencia radica en el empleo de las letras **I** del signo pedido, y la letra **S** de la marca inscrita, estos aditamentos conforme se desprende no le proporcionan la distintividad necesaria a los signos confrontados, por cuanto, esa condición o

contenido gramatical es insuficiente para que el consumidor las diferencie de manera precisa en el mercado, pudiéndose generar error o confusión respecto a las marcas y su origen empresarial.

Consecuentemente, a nivel auditivo los conceptos **TWITTER** y **TWISTER** a la hora de ejercer su pronunciación se escuchan de manera semejante, por cuanto las dicciones **T** y **S** a nivel sonoro se perciben de manera similar, por lo que, dicha identidad auditiva no le permitirá al consumidor identificarlas de manera acertada.

Dentro del contexto ideológico, podemos colegir que el signo propuesto **TWITTER** traducida al español significa **GORJEAR, TRINAR**, mientras que la palabra **TWISTER** traducido al español significa **TORNADO** expresiones que efectivamente cuentan con significados diferentes y pueden proporcionar a cada propuesta distintividad, aunado a que su contenido difiere de lo que se desea proteger o distinguir al no tener relación con el producto o servicio. Sin embargo, esta característica o condición por sí sola no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para concederle protección registral, ya que dentro del análisis técnico realizado al signo se desprende que dentro del contenido gráfico y fonético existen más semejanzas que diferencias lo que impide el alcance para cumplir con los requerimientos de admisibilidad establecidos por Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto es que este Tribunal considera que los signos bajo cotejo son altamente similares.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los

servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

En el caso bajo examen, obsérvese que la marca inscrita **TWISTER** registro **162326**, en **clase 12** internacional, protege: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, incluyendo automóviles de motor, vehículos de motor de dos ruedas, y partes y accesorios para estos incluidos en esta clase, mientras el signo propuesto **TWITTER** en **clase 12** internacional, pretende proteger: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. De ello, se puede colegir que los productos que se pretenden proteger se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil, por tanto, tienen los mismos canales de distribución y comercialización, por lo que, es claro ante esa situación que el consumidor se pueda ver afectado o confundido con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral.

B) Con relación a la marca propiedad de la compañía TWITTER INC, y el signo marcario pedido:

Conforme al estudio de la marca inscrita **TWITTER**, en contraposición con el signo



marcario pedido que es de connotación mixta conformado por un diseño y una frase, para el caso que nos ocupa por la palabra **TWITTER**, se logra determinar que las denominaciones a nivel gráfico, fonético e ideológico son semejantes. Sin embargo, al realizar el cotejo de productos y servicios conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, se logra determinar que los signos protegen y comercializan productos y servicios no solo en diferentes clases de la

nomenclatura internacional, sino que además de diferente naturaleza mercantil, para el caso que nos ocupa la marca inscrita protege productos y servicios que se adquieren por medio de plataformas tecnológicas, que permite la comunicación entre diferentes tipos de grupos sociales a través de mensajes, donde se pueden compartir fotos, videos, enlaces y texto. Actividad, comercial que conforme se desprende se ejerce por medio de un “sitio web o dominio”, como de esa misma manera lo ha manifestado la compañía titular de los registros inscritos, por lo que, esa precisa diferencia hace posible la coexistencia registral de la marca pedida, ya que la marca peticionada pretende la comercialización de vehículos, por ende, es una actividad comercial que no tiene relación alguna con lo que comercializa la titular del registro inscrito, siendo posible bajo esa circunstancia otorgarle protección registral al signo marcario pedido.

En cuanto a los agravios interpuestos por la compañía TWITTER INC., con relación al reconocimiento y notoriedad de la marca propiedad de su representada, cabe indicar que esta condición o atributo no ha sido acreditada en primera y segunda instancia en los términos establecidos por nuestra legislación nacional, sea, bajo el contenido de los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, en correlación con los criterios contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), introducida al marco jurídico nacional, ante la reforma realizada al artículo 44 de la Ley de rito. Ello, aunado a que de la prueba aportada tampoco existe dicho reconocimiento o declaratoria. Razón por la cual sus argumentaciones en dicho sentido no son de recibo.

Por otra parte, respecto de las resoluciones expedidas por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, específicamente del Centro de Arbitraje y Mediación de dicho órgano internacional, de los años 2013 y 2014, donde indica el recurrente se le reconoce la notoriedad a la marca propiedad de su representada. Al respecto, debemos señalar que estos pronunciamientos tampoco contienen ningún reconocimiento de notoriedad sobre la marca TWITTER, pero sí es clara en determinar que la marca en disputa refiere a un nombre comercial con derechos sobre un “**nombre de dominio**”, sea, con relación a un sitio web donde dicha titular ejerce su actividad comercial, por medio de redes sociales. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas.

El cuanto a las resoluciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial del Perú, así como la resolución oficial de la oficina de Propiedad Industrial de Indonesia, las cuales infieren sobre la inscripción y protección de su marca en dichas jurisdicciones. En este sentido, es importante señalar al apelante que las citadas resoluciones son de jurisdicciones ajenas e independientes al procedimiento de inscripción que se instruye en nuestro territorio, por cuanto en materia de marcas priva el principio de territorialidad que rige en materia de propiedad intelectual, de ahí que, todo signo que ingresa a la corriente registral dentro del territorio costarricense previo a su inscripción debe superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, en concordancia y apego a lo dispone el artículo 6 incisos 1 y 3 del Convenio de París, que en lo de interés dispone:

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países].

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

...

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

En ese sentido, la normativa transcrita es clara al señalar que los criterios de inscripción se basan en la normativa interna de cada país, por lo que, del análisis realizado se determinó que si bien los signos en pugna son semejantes, bajo la marca **TWITTER** los productos y servicios que ofrece la compañía titular del registro inscrito difiere de lo solicitado, situación que nuestra legislación marcaría en la esfera de sus competencia permite, en consecuencia no podría considerarse que pueda haber una afectación o dilución sobre la marca inscrita.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado de la compañía **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:59 horas del 18 de noviembre de 2022, la que en este acto se revoca para denegar la inscripción de la marca **TWITTER** (diseño) pedida por José Daniel Sandoval Parajeles, en su condición de representante de la empresa **INVERSIONES JOYTE S.A.**, al incurrir en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Asimismo, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **TWITTER INC.**

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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/CVJ/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