

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0277-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS "IMMO Alianza Real Estate"

DANIELA ROUILLON VILLA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-9350)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0359-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con un minuto del primero de septiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la señora **Daniela Rouillon Villa**, abogada, vecina de Escazú, de nacionalidad peruana, portadora de la cédula de residencia 160400285306, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:21:15 horas del 27 de abril de 2023.

Redacta el juez **Óscar Rodríguez Sánchez**

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 10 de

noviembre de 2020, por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la señora **Daniela Rouillon Villa**, se solicitó la inscripción de la marca de servicios "**IMMO Alianza Real Estate**", para proteger y distinguir **en clase 36 internacional**: servicios de asesoría inmobiliaria.

Mediante resolución dictada a las 14:21:15 horas del 27 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la señora **Daniela Rouillon Villa**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro en su análisis no toma en cuenta que existen suficientes diferencias entre las marcas. Gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia registral.
2. El Registro realizó un examen a la ligera, dándole más importancia a los elementos de una coincidencia parcial entre los distintivos en cuestión.

Solicita se reconsidere su criterio, se revoque la resolución apelada y así se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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 inscrita la siguiente marca de servicios:

"IMMO", registro: 275541, inscrita desde el 29 de noviembre de 2018, vigente hasta el 29 de noviembre de 2028, titular: IMMO OF THE PACIFIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para proteger y distinguir **en clase 36 internacional**: Los servicios de corredores de bienes y valores, los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación. (visible a folio 31 y 32 del expediente administrativo)

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. Resulta necesario hacer notar que, en el considerando quinto, punto segundo, denominado "Sobre los alegatos de la solicitante", de la resolución venida en alzada, se consignó que el gestionante solicitó la denegatoria de la solicitud del signo, sin embargo, revisados los autos no consta tal manifestación, lo cual se considera un error material que no genera indefensión o nulidad del proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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 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.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El 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 distinto

El 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, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto 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 atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

IMMO Alianza Real Estate (solicitado)	IMMO (inscrito)
Clase 36 internacional: servicios de asesoría inmobiliaria.	Clase 36 internacional: Los servicios de corredores de bienes y valores, los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación.

Al realizar el cotejo gráfico, se determina que las marcas bajo análisis son denominativas. El signo solicitado, está formado por los vocablos “IMMO Alianza Real Estate”, siendo que la marca inscrita “IMMO” se encuentra contenida completamente en el signo propuesto.

Con relación, a los términos “real estate” se consideran términos de uso común en el mercado de los servicios que se buscan proteger y distinguir con la marca del apelante, por lo que no puede tomarse en cuenta para el respectivo cotejo marcario. Además, el término “Alianza”, no agrega la distintividad necesaria y podría inducir al consumidor a pensar que se trata de una variación o evolución del signo marcario inscrito.

En el aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es similar, coincide en la pronunciación del elemento “IMMO”, elemento preponderante en las marcas cotejadas, de esta forma se determina que existe similitud sonora.

Ideológicamente, se consideran términos de fantasía, por lo que no existe similitud ideológica.

Con relación a los servicios que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se considera que son de la misma naturaleza y relacionados, dirigidos al sector inmobiliario. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de servicios similares.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye 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, ya que los consumidores pueden pensar que de vienen del mismo origen, y que puede tratarse de una evolución o refrescamiento de la marca registrada "IMMO".

De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados 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 con el signo registrado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la señora **Daniela Rouillon Villa**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la señora **Daniela Rouillon Villa**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:21:15 horas del 27 de

abril de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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: 03/10/2023 10:58 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:15 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:49 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:13 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/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