
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0345-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “360°
MARKETING by YASSER SUCCAR”**

YASSER SUCCAR MORA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-3127)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0432-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas un minuto del veinte de octubre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Irina Arguedas Calvo**, mayor, abogada, cédula de identidad N°1-1379-0869, apoderada especial del señor **YASSER SUCCAR MORA**, mayor, soltero, administrador de empresas, cédula de identidad 1-1091-0729, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 16:48:04 horas del 12 de junio de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Irina Arguedas Calvo**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de servicios “**360° MARKETING by YASSER SUCCAR**”, para proteger y distinguir en clase 35: servicios de agencias de publicidad y de información comercial, investigación de marketing, marketing, servicios de telemarketing y creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing, suministro de información comercial por sitios web, indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios, suministro de información financiera

por sitios web, y servicios de redes sociales en línea, en clase 42: servicios de diseño de software, consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware, diseño de artes gráficas, diseño de sistemas informáticos, consultoría sobre diseño de sitios web, alojamiento de sitios informáticos [sitios web], alquiler de servidores web, consultoría sobre diseño de sitios web, suministro de información relativa a la tecnología informática y la programación por sitios web, creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información], optimización de tráfico en sitios web, d creación y mantenimiento de sitios web para terceros, de creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología y de información].

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 16:48:04 horas del 12 de junio de 2023, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros al existir



el registro del nombre comercial  que distingue un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo, según el artículo 8 inciso d) de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, en adelante Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Irina Arguedas Calvo** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca analizada en su conjunto presenta distintividad con respecto al signo registrado. Solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción. Indica que el Registro de forma errada únicamente contempla la parte del signo conformado por “360” para determinar la semejanza.

Cita jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Superior Administrativo y del Tribunal Registral Administrativo. Análisis de conjunto cita: "EXPO COCINA Y SABORES"

Manifiesta la apelante, que el número 360° constituye un elemento que no puede ser apropiado por un solo titular, tal es el caso que en el Registro existen un sin número de inscripciones con ese número. Además, la marca que se pretende registrar, está registrada de forma denominativa y no se ha causado confusión alguna en el mercado. Solicita revocar la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito a nombre de la empresa TRESCIENTOS SESENTA GRADOS S.A., el nombre comercial:



, registro número 150495, inscrito el 2/12/2004, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales de diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo.

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. 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, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso d) que indica: “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar

a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Ante ello se debe realizar un cotejo entre los signos y los servicios que prestan para determinar su coexistencia registral.

SIGNO SOLICITADO

“360° MARKETING by YASSER SUCCAR”

En clase 35: servicios de agencias de publicidad y de información comercial, investigación de marketing, marketing, servicios de telemarketing y creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing, suministro de información comercial por sitios web, indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios, suministro de información financiera por sitios web, y servicios de redes sociales en línea, en clase 42: servicios de diseño de software, consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware, diseño de artes gráficas, diseño de sistemas informáticos, consultoría sobre diseño de sitios web, alojamiento de sitios informáticos [sitios web], alquiler de servidores web, consultoría sobre diseño de sitios web, suministro de información relativa a la tecnología informática y la programación por sitios web, creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información], optimización de tráfico en sitios web, d creación y mantenimiento de sitios web para terceros, de creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología y de información].

SIGNOS REGISTRADO



Para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios profesionales de diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no se requiere mayor esfuerzo para

determinar que el elemento esencial y único del signo registrado es **360**, este elemento es incluido en su totalidad por la marca solicitada.

En ese orden de ideas se le debe dar protección a los derechos fundamentales del titular de un signo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo u otro similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Ahora bien, si los signos son iguales o similares, el artículo 89 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 24 de su Reglamento, establece la aplicación del principio de especialidad a efecto de determinar que, aunque el signo no puede acceder a la publicidad registral por la identidad o similitud indicada con uno inscrito, si los productos o servicios son diferentes y que incluso, ni siquiera pueden relacionarse, da la posibilidad que lo pedido pueda inscribirse. Al efecto el artículo 24 citado, indica en su inciso 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. Ante ello, procede analizar si los servicios y el giro comercial a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

En el presente caso los servicios de la marca solicitada referentes a publicidad en la clase 35 se relacionan directamente con el giro comercial de la publicidad y el mercadeo del signo inscrito, por lo que se prevé riesgo de confusión y posible asociación empresarial, lo que impide acceder a la publicidad registral al signo solicitado bajo la clase relacionada. En lo que respecta a los servicios de la clase 42 de la marca pedida y conforme al artículo 18 de la Ley de rito, esta puede ser concedida eliminado del listado los servicios que presentan relación con el giro comercial del signo inscrito. Al efecto ese numeral indica en su párrafo segundo:

(...) Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición

presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. (...)

Bajo ese fundamento legal, esta instancia elimina del listado solicitado para la clase 42, los servicios de diseño de artes gráficas y consultoría sobre diseño de sitios web, y se conceden los demás incluidos en esa clase, ya que no presentan confusión con los servicios prestados en el establecimiento comercial del signo inscrito.

De conformidad con lo anterior, esta instancia debe declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por la licenciada **Irina Arguedas Calvo**, apoderada especial del señor **YASSER SUCCAR MORA**, contra la resolución venida en alzada, la cual se revoca parcialmente para que se admita la marca solicitada de la siguiente manera: se rechaza la totalidad de la lista de servicios de la clase 35 y se admite la clase 42 excluyendo los servicios de diseño de artes gráficas y de consultoría sobre diseño de sitios web.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR PARCIALMENTE** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Irina Arguedas Calvo**, apoderada especial del señor **YASSER SUCCAR MORA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 16:48:04 horas del 12 de junio de 2023, la cual se revoca parcialmente para que se admita la marca solicitada de la siguiente manera: se rechaza la totalidad de la lista de servicios de la clase 35 y se admite la clase 42 excluyendo los servicios de **diseño de artes gráficas y de consultoría sobre diseño de sitios web**. 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: 13/11/2023 03:22 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:21 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:26 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:28 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

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

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33