

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0290-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

CRESTON.
PARTNERS

3-102-862318 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-270)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0371-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos del catorce de septiembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0756-0893, en condición de apoderado especial de la compañía **3-102-862318 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, domiciliada San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Los Balcones, cuarto piso, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:14:46 horas de 21 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado **Díaz Cordero**, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo

CRESTON. PARTNERS

para distinguir en clase 35 servicios de asesoría de negocios; servicios de asesoría relacionados con la identidad corporativa; servicios de asesoría empresarial relativa al establecimiento de franquicias; consultoría en marketing; consultoría por Internet en dirección de empresas; auditoría informatizada.

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 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía solicitante interpuso recurso de apelación, y expuso como agravios:

1. La lista de servicios originalmente propuesta para ser protegida por la marca solicitada fue restringida, según consta en la respuesta a la objeción dictada por el Registro. A partir de esa restricción, propone amparar servicios de una naturaleza muy específica, por ello es registrable.
2. La marca inscrita indica como objeto de protección “servicios empresariales y contables”, esta indicación de servicios a proteger es tan genérica que prácticamente involucra servicios no solo de la clase 35, sino también cualquier servicio empresarial de las clases 35 a 45.

3. Se deben aplicar los criterios propios de la especialidad del derecho de marcas, en cuanto a la determinación específica de los servicios que puede proteger una marca, porque de confirmar el rechazo de su solicitud, se estaría consolidando una práctica inadecuada para el derecho de marcas de Costa Rica de permitir el registro de marcas con listas de productos o servicios genéricas, impidiendo con ellos que los comerciantes puedan solicitar marcas en determinadas clases, aunque los servicios a brindar por su negocio sean de una naturaleza diferente.

4. Permitir el registro de marcas como la inscrita, y extender su protección a toda una lista de servicios de una clase completa de la Nomenclatura Internacional, provocaría que las empresas nacionales y extranjeras interpreten que no se está ofreciendo seguridad jurídica a sus marcas, y que en Costa Rica estamos retrocediendo en la aplicación y el respeto a la Clasificación Internacional de productos y servicios de la OMPI.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios **KRESTON**, registro: 297910, vigente hasta el 22 de julio de 2031, cuyo titular es ACOTAX KRESTON COSTA RICA S.A., para distinguir **en clase 35** servicios empresariales y contables; y en **clase 45** servicios jurídicos (folios 8 y 9 expediente principal).

TERCERO. 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 sexto de la resolución venida en alzada, denominado “*Sobre lo que debe ser resuelto*”, se incluyó como uno de los motivos de rechazo el engaño, sin embargo, este motivo no fue analizado ni en la prevención dictada por el fondo ni

en la resolución recurrida, por lo cual se considera un error material que no genera indefensión o nulidades.

Aparte de 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 a 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 marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro cuando existe un derecho previo de tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de Marcas, en lo que interesa, 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.

Sobre el tema de la confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

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.

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.

[...]

Así, es necesario confrontar los signos 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 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece, de forma abierta, 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.

Ahora bien, resulta necesario cotejar los signos enfrentados:

CRESTON.
PARTNERS

KRESTON

Clase 35: servicios de asesoría de negocios; servicios de asesoría relacionados con la identidad corporativa; servicios de asesoría empresarial relativa al establecimiento de franquicias; consultoría en marketing; consultoría por Internet en dirección de empresas; auditoría informatizada.

Clase 35: servicios empresariales y contables; **clase 45:** servicios jurídicos.

Al realizar el cotejo gráfico, el signo solicitado es mixto, está formado por los vocablos CRESTON y PARTNERS, colocadas en posición vertical y en donde el término CRESTON sobresale en el tamaño de sus letras, considerándose este elemento como el preponderante en el signo. En cuanto, al término PARTNERS, traducido por el solicitante como “integrantes”, siendo una mejor traducción “socios”, se considera de uso común en el mercado de los servicios que se buscan distinguir con la marca del apelante, ya que normalmente el origen empresarial de estos se organiza a través de sociedades conformadas por socios, por lo que no puede tomarse en cuenta para el respectivo cotejo marcario.

Por su lado, la marca inscrita es denominativa, formada por la palabra KRESTON. Al realizarse la comparación, lo único que las diferencia gráficamente es una letra, la C en el signo del apelante y la K en la marca registrada, por lo que a nivel gráfico se determina que los signos son altamente similares.

En el aspecto fonético, la pronunciación de CRESTON y KRESTON es la misma, de esta forma se establece identidad en cuanto a este aspecto.

Ideológicamente, si bien los signos cotejados varían en una letra, se considera que ambos evocan el concepto de “crestón”, sea una masa de rocas que sobresale del terreno, por lo que imprimen la misma idea en la mente de consumidor.

Con relación a los servicios cotejados y el principio de especialidad, se considera que son de la misma naturaleza y relacionados, dirigidos al sector empresarial y de negocios. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de servicios similares.

En sus agravios, el apelante manifiesta que presentó ante la autoridad registral limitación al listado de servicios, y que con dicha limitación es posible que su marca sea inscrita, solicitando la aplicación del principio de especialidad marcaría. Al respecto, este Tribunal considera que no es posible concederle protección registral por medio del principio invocado, por cuanto, aún con la limitación efectuada, los servicios siguen colisionando con los protegidos por la marca registrada, además, a pesar de la nueva redacción del listado solicitado, este sigue siendo amplio y de redacción poco específica.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Pedro Eduardo Díaz Cordero** representando a **3-102-862318 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:14:46 horas del 21 de marzo del 2023, la que en este acto se confirma. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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