
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0368-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “META PORTAL”

META PLATFORMS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-3340

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0455-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **META PLATFORMS, INC.**, organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:35:01 horas del 19 de junio de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Marianella Arias

Chacón, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca **META PORTAL** para proteger y distinguir productos y servicios de las clases 9, 28, 35, 38, 41, 42 y 45 internacional del nomenclátor internacional.

En el desarrollo del proceso la representación de la compañía gestionante solicitó fraccionar la solicitud, para que se prosiguiera con el trámite en la clase 35 internacional y mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 4:38:23 horas del 6 de junio de 2023, se resolvió admitir la división solicitada para que se tramitara en el presente expediente 2022-3340 la clase 35; lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 16:35:01 horas del 19 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca **META PORTAL**, porque consideró que es inadmisibles por derechos de terceros, al presentar similitud fonética e ideológica y buscar distinguir los mismos servicios y

relacionados con los protegidos por los signos inscritos



26.2 Mi Meta, ello conforme al artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas.



Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía META PLATFORMS, INC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y posterior a la audiencia de ley expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro no toma en cuenta los elementos característicos del signo solicitado y las diferencias existentes, tanto en los componentes visuales de las marcas y servicios entre los signos, no se cumple con el precepto

marcarlo que requiere que las marcas sean analizadas como un todo y no diseccionadas. La marca de su representada se compone de dos palabras: META-PORTAL.

2. Los servicios son especializados, que se realizan en una esfera de actividad comercial distinta que el de las marcas citadas.
3. No existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, existen suficientes diferencias que permiten que la marca de su representada coexista con las marcas inscritas.
4. Su representada es una compañía del metaverso social, y una de las compañías más reconocidas en el mundo de la tecnología y redes de tecnología social. Las marcas protegen servicios diferentes.
5. Su representado tiene el registro de META HORIZON número 315318, para clases 9, 28, 35, 38, 41 y 42.

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 encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios:

1.  registro 259200, inscrita desde el 20 de enero de 2017, vigente hasta el 20 de enero de 2027, propiedad de EMPRESAS CON PROPÓSITO ACFPA, S.A., para proteger en clase 35 internacional: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina y consultorías empresariales (folios 165 y 166 del expediente principal).
2.  registro 304300, inscrita desde el 31 de marzo de 2022, vigente hasta el 31 de marzo de 2032, propiedad de BANCO LAFISE S.A., para

proteger en clase 36 internacional: servicios de emisión de tarjetas de crédito (folios 167 y 168 del expediente principal).

3. **26.2 Mi Meta**, registro 229327, inscrita desde el 5 de agosto de 2013, vigente hasta el 5 de agosto de 2033, propiedad de BANCO LAFISE S.A., para proteger en clase 36 internacional: servicios bancarios, financieros, de seguros, crediticios y asuntos monetarios (folios 163 y 164 del expediente principal).

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. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.


[...]


Ahora bien, para el análisis del signo solicitado en relación con los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a y b de la ley de citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Tales semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo con el fin

de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Debido a lo anterior, con relación a los signos objeto de la presente solicitud, considera este Tribunal que el cotejo únicamente debe realizar con el distintivo

marcarlo  en clase 35, debido a que los servicios protegidos con las

marcas de servicios  y **26.2 Mi Meta** en clase 36. No guardan relación con los pretendidos. Por lo indicado, se procede a realizar el cotejo marcarlo entre la marca propuesta y el signo inscrito:

Marca propuesta

META PORTAL

Clase 35: servicios de mercadeo, publicidad y promoción, a saber, suministro de información sobre descuentos, cupones, rebajas, vales, enlaces a sitios web minoristas de terceros y ofertas especiales de productos y servicios de terceros; prestación de servicios de investigación e información de mercado; promoción de productos y servicios de terceros a través de redes informáticas y de comunicación; servicios comerciales y publicitarios, a saber, servicios publicitarios para realizar un seguimiento del desempeño publicitario, para gestionar, distribuir y servir publicidad, para analizar datos publicitarios, para notificar datos publicitarios y para optimizar el desempeño publicitario; facilitación del intercambio y venta de servicios y productos de terceros a través de redes informáticas y de comunicación; facilitación de mercados en línea para vendedores de productos y/o servicios; facilitación de servicios en línea para poner en contacto a vendedores con compradores; redes de negocios; servicios de empleo y contratación; servicios de publicidad y distribución

de información, a saber, suministro de espacios publicitarios clasificados a través de Internet y redes de comunicación; servicios de tarjetas de regalo de prepago, a saber, emisión de certificados de tarjetas de regalo que pueden canjearse por productos o servicios; servicios benéficos, a saber, promoción de la concienciación pública sobre actividades benéficas, filantrópicas, voluntarias, públicas y comunitarias y humanitarias; organización de exposiciones y eventos en el ámbito del desarrollo de software y hardware con fines comerciales o publicitarios; servicios de asociación que promueven los intereses de profesionales y empresas en el ámbito del desarrollo de aplicaciones de software para móviles; publicidad en línea y promoción de productos y servicios de terceros a través de Internet; servicios de consultas sobre mercadeo y publicidad; organización y dirección de eventos especiales con fines comerciales, promocionales o publicitarios; publicidad a través de medios electrónicos; organización, promoción y realización de exposiciones, ferias comerciales y eventos con fines comerciales; servicios de tiendas minoristas en línea con software y cascos de realidad virtual y realidad aumentada, juegos, contenido y medios digitales, a saber, música pregrabada, vídeo, imágenes, texto y obras audiovisuales; servicios de tiendas minoristas con software y cascos de realidad virtual y realidad aumentada, juegos, contenido y medios digitales, a saber, música pregrabada, vídeo, imágenes, texto y obras audiovisuales; difusión de publicidad para terceros a través de Internet y redes de comunicación; promoción de productos y servicios de terceros mediante la distribución de publicidad en vídeo en Internet y redes de comunicación; servicios de publicidad, a saber, focalización y optimización de publicidad en línea; gestión comercial en el ámbito del mercadeo, la publicidad, las telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico; administración comercial, trabajos de oficina; consulta de trabajo; consultoría de marca; diseño de materiales publicitarios para terceros; facilitación de directorios comerciales en línea con negocios, productos y servicios de terceros; facilitación de servicios en línea para poner en contacto a vendedores con compradores; servicios de tiendas minoristas en línea con cascos de realidad virtual y realidad aumentada, juegos,

contenido y medios digitales, a saber, música pregrabada, video, imágenes, texto y obras audiovisuales.

Marcas registradas



Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina y consultorías empresariales

Del análisis comparativo y valorando los agravios de la apelante, se puede colegir que, desde el punto de vista gráfico, el signo propuesto es denominativo formado por los vocablos **META PORTAL** escritos con una grafía sencilla, en letras

mayúsculas de color negro; la marca registrada, por su parte, es mixta conformada por el término **metta** escrito en una tipografía especial, en letras color negro con una línea horizontal de color azul ubicada sobre la letra “a”, bajo de esta palabra se presenta la frase **EMPRESA CON PROPÓSITO** escrita en una grafía sencilla en letras mayúsculas de color negro.



A pesar de que la marca inscrita presenta una grafía especial en la palabra metta, cabe reiterar que el elemento denominativo prevalece sobre el elemento gráfico, debido a que normalmente las marcas son recordadas por el consumidor por su elemento denominativo y en el presente caso los signos confrontados presentan identidad en el empleo de las palabras “META” y “metta”; nótese que su única diferencia radica en la doble letra “t”, además los restantes elementos que conforman los signos, sean la palabra **PORTAL** y la frase **EMPRESA CON PROPÓSITO** son complementos secundarios, por lo cual la marca pretendida no

posee otro elemento que le aporte la distintividad requerida para que pueda distinguirse en el mercado.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor de los vocablos META y metta, por lo que, de coexistir en el mercado el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, el signo propuesto y el registrado al presentar en su conformación gramatical las palabras META y metta, generan la misma idea o concepto en el consumidor, razón por la cual se vería afectado su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus servicios a través de los signos marcarios, de ahí que no sea posible brindarle protección registral al signo pedido.

Por las razones antes mencionadas, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, se determina que entre las marcas cotejadas existe semejanza, pues en el conjunto marcario resalta su elemento esencial meta/metta, lo que permite concluir que son más las semejanzas que las diferencias que se presentan entre estas y resulta necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. A este respecto, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado que dispone “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”; por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado,

hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una 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 Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, de la lista de servicios transcrita en el cotejo realizado, se observa que los servicios pretendidos por la marca solicitada **META PORTAL** están inmersos en la lista general de los servicios que protege el signo registrado




que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y consultorías empresariales.

De ahí que los servicios solicitados con la marca **META PORTAL** en clase 35 internacional resultan estrechamente relacionados con los servicios publicitarios debido a que la promoción de productos por diferentes vías, sea a través de redes informáticas y de comunicación, mediante la distribución de fotografías y videos en eventos especiales, la organización de exposiciones y eventos, por citar algunos, resultan ser servicios publicitarios; se pretende promover productos y servicios, lo cual es publicidad; razón por la cual existe riesgo de confusión. Además, se puede indicar que los servicios de contratación y consultoría de empleo de la marca solicitada se relacionan estrechamente con las consultorías empresariales de la marca registrada y si se analiza cada uno de los servicios que pretende la marca solicitada se relacionan con la lista genérica de los servicios de la marca registrada.


Respecto a lo indicado por la recurrente, de que el análisis realizado por la autoridad registral fue rápido y se obviaron elementos característicos de la marca de su representada, es menester indicar que este Tribunal se avocó a realizar el cotejo

con la marca registrada  en razón de que los servicios protegidos con las

marcas de servicios  y **26.2 Mi Meta** en clase 36, no guardan relación con los pretendidos y del cotejo antes realizado se desprende la similitud que existe entre la marca solicitada y el signo inscrito, así como la relación en los servicios, pues a pesar de que los pretendidos son específicos, están contenidos en los que protege la marca inscrita.

En cuanto a las marcas inscritas por las cuales el registro rechazó la solicitud que se analiza, cabe indicar que a pesar de existir antecedentes registrales de distintivos marcarios que en su conformación contienen la palabra “meta”, la existencia de estos registros no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia la apelante no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, por lo cual las inscripciones que menciona la recurrente son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso.

Finalmente, en relación con las diferencias que presentan los signos a nivel gráfico y denominativo, como bien se indicó en el cotejo existe similitud entre el signo

pretendido y la marca ; se estableció con claridad que la frase **EMPRESA CON PROPÓSITO** que forma parte de esta, no es el contenido de mayor percepción o impacto para el consumidor, por el contrario, a golpe de vista las palabras metta y meta, producen riesgo de confusión o asociación en el consumidor y el hecho de

que un término contenga una doble “t” no hace la diferencia para se logren individualizar los distintivos marcarios, por tales motivos el signo propuesto no cuenta con la distintividad necesaria para concederle protección registral

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **META PLATFORMS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:35:01 horas del 19 de junio 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33