



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0410-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA SERVICIOS



META PLATFORMS INC., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-3610)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0478-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diecinueve minutos del treinta de noviembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **META PLATFORMS, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Estados Unidos de América, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:44:29 horas del 8 de septiembre de 2023.


Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO


PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 26 de abril de 2022, el señor **Orlando Cervantes Vargas**, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad: 1-0759-0374, en su condición de apoderado especial de la compañía **DOER DIGITAL SOCIEDAD DE**




RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-687039, domiciliada en San José, Curridabat, José María Zeledón, casa 54, 350 norte de la plaza de deportes; solicitó la inscripción de la marca de

servicios  metaverse, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional**: servicios de alojamiento temporal, servicios hoteleros, servicios de restaurante, bar, cafetería, servicio de reserva de hoteles y reservas de alojamiento temporal, servicio de guarderías infantiles.

Una vez publicado el edicto de ley, la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía META PLATFORMS, INC., presentó oposición de registro del signo, al

considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de la marca .

Mediante resolución dictada a las 13:44:29 horas del 8 de septiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, Gestora de negocios y más adelante Apoderada Especial de **Meta Platforms Inc.**, entidad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, quien presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios  metaverse en clase 43, presentada por el señor ORLANDO CERVANTES VARGAS, Apoderado Especial de **DOER DIGITAL SRL.**, cédula jurídica 3-102-687039, la cual **SE ACOGE...**"

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **META PLATFORMS, INC.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios, lo siguiente:

1. El Registro realizó un análisis escueto y ligero de la marca objeto de la oposición, pues aún y cuando sí reconoció que existen similitudes entre las marcas en cuestión, denegó cualquier similitud de productos y servicios, cuando tal similitud claramente existe, y no tomó en cuenta que la parte denominativa de la marca a inscribir se compone de un término de uso común, por lo que no puede ser objeto de protección. Es así como, no solo se está ante distintivos que tienen similitud gráfica e ideológica, sino que la marca pretendida carece de distintividad, siendo que la parte denominativa



de la marca es un término de uso común y la gráfica es una imitación de la marca de su representada.

2. El registro al realizar el análisis no cumple con el precepto marcario de que las marcas deben ser analizadas en su conjunto, de forma global. Además, utiliza el principio de especialidad de manera equivocada. El término “metaverse”, cuya traducción al español es “metaverso”, es un término de uso común. Al ser de uso común, la marca carece de distintividad, y por ende no puede ser objeto de protección registral. Si el Registro hubiese realizado adecuadamente el análisis que se está ante un término de uso común, la aplicación del principio de especialidad no tendría relevancia alguna.

3. El Registro consideró que “el término “Metaverso” no tiene relación con los servicios que se pretende proteger. Esta perspectiva limitada, sin embargo, falla en considerar que tales servicios pueden ser ofrecidos, promocionados y hasta reservados por medio del mundo virtual del metaverso. Mientras el Registro reconoce que metaverso es “una realidad digital a la que accedemos a través de dispositivos especiales como gafas de realidad virtual o aumentada a través de las cuales podremos interactuar con otros usuarios”, también debe reconocer que el metaverso es donde los usuarios pueden acceder, revisar, realizar tours y reservar servicios, tanto en el sentido virtual, como también servicios que existen simultáneamente en el mundo real. Un usuario en el metaverso puede, por ello, que realizar un “tour” (visita) de una habitación de hotel antes de reservar la localidad física, y hasta cambiar y vender sus reservas de habitaciones de hoteles usando la tokenización en el mercado de viajes.

4. El Registro no tomó en consideración que los servicios a proteger, en clase 43, tienen relación adicional con el término “metaverso”, pues los mismos se podrían brindar a través de la realidad virtual.


5. Dado a la naturaleza descriptiva del término METAVERSE, permitir que el solicitante obtenga el registro de un término de uso común no solo excluirá a otros de utilizar este término genérico, sino también pone en riesgo un peligroso precedente de permitir que se reclame la titularidad de un término genérico en un momento cuando el metaverso aún se encuentra expandiéndose y tomando forma.



6. La marca de su representada, conocida como el símbolo Meta, ya es reconocido alrededor del mundo como un identificador de su representada, y los consumidores al verlo lo asocian con Meta Platforms, Inc., la cual es una compañía del metaverso social, y una de las compañías más reconocidas en el mundo de tecnología y redes de tecnología social. Con estos antecedentes, se puede afirmar que los consumidores están siendo engañados con la marca solicitada, confundiéndolos sobre el origen empresarial de los servicios a proteger, pues van a considerar que los servicios identificados con esa marca son servicios brindados por Meta Platforms, Inc. o avalados por ella.

7. Al realizar el cotejo de la manera en que la doctrina, legislación y jurisprudencia lo establecen, es claro que el distintivo que pretende se registrar no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, a saber, originalidad, novedad y distintividad, pues no existen diferencias significativas entre la marca a inscribir con la de su representada. El Registro, sin embargo, no realizó una comparación de los productos y servicios. Una cuidadosa revisión de las especificaciones no deja duda que existe tal similitud.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y servicios:

1.  , registro: 313065, inscrita desde el 28 de marzo de 2023, vigente hasta el 28 de marzo de 2033, titular: META PLATFORMS, INC., para proteger y distinguir los productos y servicios en las **clases 9, 28, 35, 36, 38, 41, 42 Y 45 de la nomenclatura internacional**, tal y como se detallan en la certificación visible a folios 68 a 109 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. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, por cuanto la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

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 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.

[...]

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. Al respecto, 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.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

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) 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) 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.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

MARCA SOLICITADA



En clase 43 internacional: servicios de alojamiento temporal, servicios hoteleros, servicios de restaurante, bar, cafetería, servicio de reserva de hoteles y reservas de alojamiento temporal, servicio de guarderías infantiles.

MARCA DEL Oponente



En clase 9, 28, 35, 36, 38, 41, 42 Y 45 de la nomenclatura internacional (ver detalle de productos y servicios en certificación visible a folios 68 a 109 del expediente principal).

En el presente asunto se está en presencia de un signo mixto (del apelante) y una marca figurativa (del oponente). Con respecto al cotejo entre este tipo de marcas, el Tribunal de Justicia de la



Comunidad Andina, en el Proceso 376-IP-2018, del 29 de marzo de 2019, propone una serie de criterios, a saber:

[...]

2.2 Los signos figurativos zona aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto.

2.3 Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico. La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

2.4 Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrías incurrir en riesgo de confusión.


[...]

Bajo este conocimiento es que se procede con el cotejo marcario respectivo.

A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, el cual presenta en su parte denominativa el término “metaverse”, escrito en letras minúsculas, en su parte figurativa incluye el siguiente diseño



. Respecto a la marca del oponente, corresponde a un signo figurativo compuesto

únicamente por el diseño . Gráficamente, en la parte figurativa las marcas presentan




identidad en los trazos, por lo que existe similitud a nivel gráfico.

En el aspecto fonético, no es posible realizar el cotejo respectivo, al ser la marca del oponente un signo figurativo.

En el ámbito ideológico, la marca solicitada incluye la palabra “metaverse”, escrita en idioma inglés, que se puede traducir al español como metaverso. En cuanto a la marca del apelante, no evoca significado concepto alguno.

Una vez realizada la comparación respectiva se determina que las marcas presentan similitudes a nivel gráfico. Ahora, en un segundo escenario, se deben analizar las marcas en conflicto, pero bajo el principio de especialidad, el cual determina que los signos distintivos son protegidos únicamente en relación con los mismos productos o servicios para los cuales ha sido registrado, y en relación con productos o servicios vinculados entre sí.

En ese sentido, el artículo 89 de la Ley de marcas indica: “...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo...”. Mientras que el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas señala 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.”

Para el caso en concreto la marca , busca proteger y distinguir en clase 43 internacional: “servicios de alojamiento temporal, servicios hoteleros, servicios de restaurante, bar, cafetería, servicio de reserva de hoteles y reservas de alojamiento temporal, servicio de guarderías infantiles”. Esta lista de servicios no presenta identidad o relación alguna con los productos y servicios protegidos por el signo registrado, los cuales se ubican en las clases 9, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45 de la nomenclatura internacional.



Bajo al análisis efectuado, este Tribunal concluye que los productos y servicios que buscan proteger y distinguir las marcas en estudio son de distinta naturaleza, el destino y utilización de tales productos y servicios también es diferente, se considera que no son competidores o complementarios entre sí, por lo que si bien presentan similitudes gráficas, al tratarse de productos diferentes, y en aplicación del principio de especialidad, las marcas podrían coexistir en el mercado sin incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo que es factible permitir el acceso de la marca solicitada para proteger los servicios de la clase 43 internacional, tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual.

Con respecto al reconocimiento alegado por el apelante, no se aportó material probatorio que respalde su argumento, y por medio del cual se pudiera comprobar el reconocimiento y notoriedad de su signo. Por cuanto, para que se le atribuya tal condición a una marca no basta con el decir de su titular, sino que se deben aportar elementos por medio de los cuales se compruebe fehacientemente dicho reconocimiento.

Partiendo de lo antes expuesto, es que se considera que no lleva razón el apelante en los agravios, expresados ante esta instancia. Conforme el cotejo realizado, se desprende que al ser productos y servicios distintos y de diferente naturaleza, se desvanece el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.

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 compañía **META PLATFORMS, INC.**, en contra 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 compañía **META PLATFORMS**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:44:29 horas del 8 de septiembre 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: 05/03/2024 02:16 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/03/2024 11:00 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/03/2024 01:18 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/03/2024 12:07 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/03/2024 11:56 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