



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0044-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL
SIGNO



EPIK ASOCIADOS S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6080

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0096-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintinueve minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Ivana Mora Martin, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa Epik Asociados S.A.S., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Carrera 8 #69 - 41, Bogotá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:46:26 del 3 de octubre de 2023.

Redacta el juez Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Mora Martin, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



en clase 36 para distinguir servicios de operaciones financieras o monetarias, entre ellos, la gestión comercial para estudios de tarjetas de crédito y de créditos en sus diferentes modalidades, servicio de gestión de cartera y cobranzas, factoring, intermediación financiera, mutuo, comercialización en materia de seguros y servicios de consultoría. Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; exceptuando negocios inmobiliarios y de construcción, según limitación realizada en escrito visible a partir de folio 30 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derechos de terceros, al existir similitud entre el signo solicitado y los inscritos



Lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante lo apeló, y en sus agravios indicó:

1. Al comparar la marca de su representada con los signos inscritos, son gráficamente diferentes. La composición de las palabras que componen la marca de su representada junto con el diseño y las letras estilizadas, tienen una posición a la hora de presentar la marca que es distinta a lo registrado. Asimismo, la marca de su representada incluye “...CRÉDITO SONRÍE, TODO ES POSIBLE”.

2. Fonéticamente suenan diferentes. Los signos registrados están en inglés, mientras que la marca de su representada está en español. En su pronunciación, pese a tener una palabra similar, se genera una gran diferencia a nivel auditivo, por cuanto la marca de su representada da una indicación directa a los servicios que ofrece.

3. Los signos registrados contienen “Corporate Center”, palabras en inglés que significan “centro corporativo”, por lo representan un lugar físico, un establecimiento, a diferencia de la marca de su representada, EPIK CRÉDITO SONRÍE, TODO ES POSIBLE, la cual refiere a servicios de créditos financieros. Por lo que no existe similitud ideológica.

4. Con la limitación del listado los servicios propuestos distan bastante de los indicados por los signos registrados.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran



inscritos los signos **CORPORATE CENTER**, a nombre de 3-101-775185 S.A.:

1. Como nombre comercial para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de negocios inmobiliarios, incluyendo el arrendamiento y alquiler de locales comerciales y oficinas, servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Corporativo Forum II, Edificio A y B, cuarto piso, Oficinas EY Law, y San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, Torre Lexus, cuarto piso, local doscientos catorce, registro 281243, inscrito desde el 29 de julio de 2019 (folios 65 y 66 expediente principal).
2. Como marca de servicios en clase 43 para distinguir negocios inmobiliarios, incluyendo el arrendamiento y alquiler de locales comerciales y oficinas, servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, registro 281245, con vencimiento al 29 de julio de 2029 (folios 67 y 68 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J (en adelante Reglamento), todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen empresarial de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir dicha posibilidad para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho previo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los incisos a), b) y d), que son los que interesan al caso bajo estudio:

[...]

- 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.

[...]

d) 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.

[...]

De acuerdo con 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.

Es importante indicar que para que prospere el registro de un signo, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Asimismo, para determinar si puede haber o no coexistencia registral, se debe realizar el cotejo marcario, colocándose quien califica la solicitud en el lugar del consumidor, de acuerdo con el tipo del bien o servicio distinguido con los signos confrontados.

Para el análisis del cotejo marcario es de aplicación el artículo 24 del Reglamento y las reglas allí establecidas, con el fin de examinar los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, debiendo darse más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, y debiendo también analizarse los listados contrapuestos.

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar el signo solicitado y



los inscritos:

Signo solicitado



Servicios de operaciones financieras o monetarias, entre ellos, la gestión comercial para estudios de tarjetas de crédito y de créditos en sus diferentes modalidades, servicio de gestión de cartera y cobranzas, factoring, intermediación financiera, mutuo, comercialización en materia de seguros y servicios de consultoría. Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; exceptuando negocios inmobiliarios y de construcción

Marca y nombre comercial inscritos



Negocios inmobiliarios, incluyendo el arrendamiento y alquiler de locales comerciales y oficinas, servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias.



Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de negocios inmobiliarios, incluyendo el arrendamiento y alquiler de locales comerciales y oficinas, servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias.

Este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger lo pedido, ya que tanto el signo pretendido como los inscritos concentran su aptitud distintiva en las palabras EPIK y EPIC, las cuales, a nivel gráfico, se diferencian únicamente por una letra, por lo que hay un alto grado de similitud en este ámbito.

Al ser pronunciadas, ambas palabras suenan exactamente igual, por lo que en el ámbito fonético tenemos identidad.

Asimismo, en la mente del consumidor tanto EPIK como EPIC despertarán la idea de “épico”, sea de algo grandioso o fuera de lo común, por lo que también encontramos identidad en el cotejo ideológico.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 del Reglamento, 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, se procede en este acto analizar si los servicios a los que se refieren los listados pueden ser asociados.



Si bien la empresa solicitante realizó una limitación al listado propuesto con la finalidad de exceptuar de su pretensión a los negocios inmobiliarios y de construcción, los listados de los signos inscritos no se constriñen únicamente a este tipo de negocios, sino que



también indican que con EPIC se distinguen servicios y giro comercial de seguros, operaciones financieras y operaciones monetarias, siendo así que el listado solicitado y los inscritos poseen una misma naturaleza y son coincidentes en este aspecto, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad marcaría como lo solicita la representación de la empresa apelante.

Partiendo de lo anterior, los agravios deben ser rechazados, ya que, si bien los signos van acompañados de un diseño con elementos literales y gráficos, estos no son suficientes para evitar que el consumidor entienda a EPIK y EPIC como el elemento central de los signos, aunado a ello la identidad en los ámbitos fonético e ideológico, y la identidad en cuanto a los listados según se señaló. No se cuenta con una carga diferencial que otorgue aptitud distintiva a lo pedido, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos, existe riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Melissa Ivana Mora Martin representando a Epik Asociados S.A.S., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:46:26 horas del 3 de octubre de 2023, la que 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

WWW.TRA.GO.CR



TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36